

特集《意匠》

実務家のための米国・欧州・韓国 意匠出願のガイドライン

平成 26 年度意匠委員会 外国部会

米国編：垣木 晴彦 林 美和 小松 悠有子
 欧州編：久門 保子 瀧野 文雄 森廣 亮太 西田 聡子
 韓国編：秋篠 浩二 森 智香子 中西 輝 篠田 卓宏

要 約

平成 26 年度は、意匠委員会外国部会では日本のハーグ協定加盟を受け、ハーグ協定の主要なメンバーであり、日本のユーザーにとっても関心が高い米国、欧州、韓国の意匠制度に関連した調査・研究を行なった。

本ガイドラインは、米国、欧州、韓国へ出願する際に知っておきたい基本的事項を時系列にまとめたものであり、主に外国意匠を専門としない実務家に向けた内容となっている。

なお、本ガイドラインは、執筆者らの経験に基づいて記載されている箇所や平成 26 年度の意匠委員会で行った現地代理人からのヒアリングに基づいた内容が含まれている。最新の情報を入手するように努め、実際の手続きにあたっては、現地代理人と確認をして進める必要がある。

目次

I はじめに

II 平成 26 年度のテーマ

【米国】

I 出願前の検討

1. 保護対象の把握

2. 「意匠」の定義と保護対象

3. 新規性及び非自明性

3-1 新規性 (Novelty)

3-2 非自明性 (Non obviousness)

3-3 グレースピリオド

II 出願時の対応

1. 出願対象の決定

1-1 出願対象の検討

1-2 物品の名称 (Title)

1-3 意匠の特定

2. 出願形式の決定

2-1 1つの発明概念

2-2 限定要求

3. 出願準備作業

3-1 図面等作成時の考慮事項

3-1-1 図面 (drawing) について

3-1-2 米国意匠図面での図面の表現例

3-1-3 写真及びCGについて

3-2 クレーム (claim) 及び明細書 (specification) の記載

3-2-1 クレーム

3-2-2 明細書

4. 日本からのパリ条約優先権主張での注意点

4-1 判断基準日

4-2 図面の陰影

4-3 写真から図面への変更

5. 宣誓書及び譲渡証書

5-1 宣誓書

5-2 代用陳述書

5-3 譲渡証書

5-4 提出期間

III 出願後の手続き

1. 拒絶理由通知 (office action) への対応

1-1 拒絶理由通知

1-2 限定要求への対応

1-3 ターミナルディスクレマー (Terminal Disclaimer)

IV その他

1. IDS (Information Disclosure Statement; 情報開示陳述書)

2. 継続出願

【欧州】

I. 出願前の検討

1-1. 保護対象の把握

1-2. デザインを構成するか否かの検討

1-3. 保護要件

II. 出願時の対応

- 2-1. 出願対象の決定
- 2-2. 出願形式の決定
- 2-3. 出願準備作業
- 3. 出願先及び庁費用
- 4. その他

【韓国】

- I. 出願前の検討
 - 1. 保護対象の把握
 - 2. 「デザイン」の定義と保護対象
 - 3. 新規性及び非自明性等
 - 4. 隣接法域
- II 出願時の対応
 - 1. 出願対象の決定
 - 2. 出願形式の決定
 - 3. 出願準備作業
 - 4. 優先権
 - 5. 新規性喪失の例外
- III 出願後の手続
 - 1. 拒絶理由通知への対応
 - 2. 意見書・補正書等作成時の留意点

III おわりに

I. はじめに

本稿は、米国、欧州、韓国へ出願する際に知っておきたい基本的事項を時系列にまとめたガイドラインである。

関心のある国やステージ毎に参照しやすいように第1部 米国、第2部 欧州、第3部 韓国で3つにわかかれており、それぞれI. 出願前の検討、II. 出願時の対応、III. 出願後の手続き、IV. その他の4つにわけて構成している。

欧州に関しては、出願時に意匠を構成するか否か、公序良俗違反か否かのみを審査して登録となり、新規性等の要件は無効審判で争われるため、米国、韓国と構成が異なっている。また、米国は特殊な制度があるため、IV. その他で説明を加えている。

II. 平成26年度のテーマ

【米国編】

I 出願前の検討

1. 保護対象の把握

米国には、独立した意匠法は存在せず、特許法の中で「意匠特許 (Design Patent)」として規定され、優先権の期間等、一部の規定を除いて特許法の規定がそのまま適用される。

一般の特許は「実用特許 (Utility Patent)」と、また、意匠特許は上述のとおり「意匠特許 (Design Patent)」と称することで区別されているが、本稿では日本の「意匠」と同様に、米国意匠特許を単に「意匠」と称する。

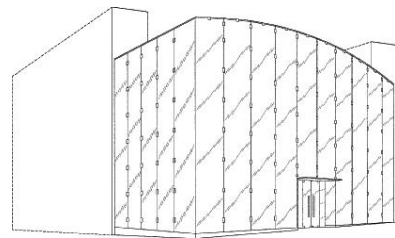
依頼者から米国への出願依頼を受けた際、多くの場合、その前段階として日本国内での権利化についての検討が行われ、創作内容についてもその時点で概ね把握されているケースが多いと思われるが、上述のとおり、米国では意匠についても特許法の規定がそのまま適用されるという事情があることから、図面に関する要件等、日本とは異なる制度等を十分理解した上で、保護すべき内容を正確に把握し、手続きや対応方針を検討する必要がある。

2. 「意匠」の定義と保護対象

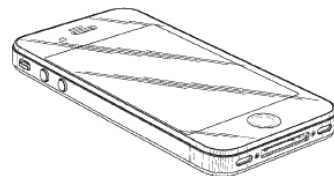
米国特許法は、保護対象を「製造物品のための新規で独創的かつ装飾的な意匠」と規定している(35USC171)。

保護対象としては、日本の意匠法の物品概念よりも広く、例えば、以下の登録例のように、不動産としての建物及びパソコンや携帯電話等のディスプレイに表示されるアイコン等も保護対象となり得ることに注意が必要である。

<登録例1：米国意匠特許第648,864号「ビルディング エクステリア」>



<登録例2：米国意匠特許第627,778号「電子計算機」>



<登録例3：米国意匠特許第 607,465 号「グラフィカル・ユーザー・インターフェイス」>



上記のとおり、意匠として登録を受けるためには「装飾的」であることが必要であることから、その意匠の対象である製品の使用目的が機能に係るもののみである場合には保護を受けられない。機能的であることのみによって出願は拒絶されないが、権利行使を行った場合に相手方から「装飾的な意匠」ではないとの主張がなされることも考えられるので注意が必要である。

なお、CAFCにおいて保護対象ではないと判断された例として、1996年8月29日に判決がなされたベストロック事件「物品：キーブレードブランクの部分」(1995-1528)等がある。

また、最終的な使用時に外観に表れない意匠は、「装飾的」ではないとして、保護対象から除外される。但し、その意匠が製造過程等の一定の期間において視認できる場合は、この要件が認められることもあり得る。

3. 新規性及び非自明性

米国でも、日本と同様に、登録要件として新規性(Novelty)が求められると共に、非自明性(Non obviousness)が必要とされている。なお、以下の3-1-3の説明は、有効出願日が2013年3月16日以降の意匠出願に関して適用される改正特許法(AIA)に関するものである。

3-1 新規性(Novelty)

出願に係る意匠が、有効出願日前に、①特許されていた、②印刷刊行物に記述されていた、③公然使用、販売、その他の形で公衆の利用に供されていた場合、又は有効出願日前に有効に出願された米国特許又は公開された米国出願で他の者が発明者となっているものに記載されている場合は、新規性の欠如で拒絶となる(35USC102(a)(1), (2))。

「有効出願日(effective filing date)」とは、優先権主

張出願・仮出願(35USC119)、国内移行出願(35USC365(a))、国際出願(35USC365(b))、国際出願の継続出願(35USC365(c))、継続出願(35USC120)、分割出願(35USC121)の場合は最も早い出願日であり、それ以外は実際の出願日をいう(35USC100, 102(d))。

新規性の判断に際しては、出願に係る意匠と引用意匠について、物品分野が関連する必要はない。また、その判断は、平均的な看者(average observer)を基準になされる。

3-2 非自明性(Non obviousness)

非自明性とは、一般的に日本で言うところの創作非容易性に相当する概念と理解されるが、出願に係る意匠について新規性が認められたとしても、先行意匠との差異が当業者にとって上記有効出願日前に「自明(obvious)」である場合は、当該先行意匠の存在を理由に拒絶される。非自明性の判断に際しては、出願に係る意匠と引用意匠について、双方の物品分野が関連していることが必要である。また、その判断基準は、通常の技術をもった者(The person of ordinary skill in the art)であり、その分野の通常のデザイナー(An ordinary designer of articles of the type at issue)とされる。

3-3 グレースピリオド

グレースピリオドとは、日本で言うところの新規性喪失の例外に相当する制度である。但し、日本において新規性喪失の例外の適用を受ける場合、出願と同時にその旨を書面に記載して提出する等の手続きが必要であるが、米国のグレースピリオドではそのような手続きは求められていない点で異なっている。

すなわち、35USC102(b)では、上記有効出願日前1年以内に発明者等により開示された意匠は、35USC102(a)(1)に該当する開示であっても先行意匠とみなされないとされている。

そのため、創作者が自ら意匠を開示した場合でも、特に手続きを取ることなく出願・登録が可能であり、結果として開示時点から1年間は「猶予期間」が認められることになる。特に、優先権主張を伴う場合は、有効出願日である最初の出願日前1年以内の開示が対象となるため、日本よりも広く新規性喪失の例外が認められることになる。

II 出願時の対応

1. 出願対象の決定

1-1 出願対象の検討

日本での意匠出願を基礎として米国に意匠出願する際には、前述のように米国と日本との意匠に対する考え方の違いを十分に考慮して、米国ではどのような意匠について出願対象とすればよいかを検討する必要がある。

1-2 物品の名称 (Title)

原則として日本で出願した物品の名称に基づいて決定してよい。但し、公衆によく知られている又は使用されている名称を記載する必要がある点には注意が必要である (MPEP1503.01 15.5)。

1-3 意匠の特定

日本で出願した意匠の態様をそのまま米国意匠出願することが多いと思われる。但し、後述のように日本において関連意匠として認められるものが必ずしも米国で1つの発明概念に包含される実施例 (embodiments) として認められるとは限らないので、この点については注意が必要である。

2. 出願形式の決定

2-1 1つの発明概念

米国意匠出願では、1つの発明概念 (a design inventive concept) に含まれるものであれば、1出願に複数の実施例を記載することができる。

この実施例として認められるためには、以下の2つの基準を具備している必要がある (MPEP1504.05)。

1) 複数の意匠が基本的に同一の意匠の特徴 (design characteristics) を有する全体の外観を共通にしていること

2) 各実施例間の差異が、それぞれの実施例が独立して登録を受けられるほどではないこと

実務的には、どの範囲であれば実施例として認められるかについての判断は難しいところである。この判断は、審査官の主観によるところが大きいと思われる。

そのため、後述する限定要求を受ける可能性があることを踏まえつつ、どの範囲まで実施例とするかについては十分に検討する必要がある。

なお、日本では、全体意匠とその一部の部分意匠とは別意匠として意匠出願する必要があるが、米国では1出願に実施例として認められる場合もある。

2-2 限定要求

前記の基準により実施例として認められない場合には、審査官から限定要求 (restriction requirement) を受けることになる。

なお、最近の CAFC の判決例で限定要求後に実施例を放棄する場合に実務上注目すべき判決例が存在するが、この判決例の詳細については III 1. 1-2 の [判決例] で詳述する。

3. 出願準備作業

3-1 図面等作成時の考慮事項

3-1-1 図面 (drawing) について

1) 意匠の外観を完全に開示するために十分な数の図面を提出する必要がある。この要件を満たすためには、原則として正面図、背面図、左右側面図、平面図及び底面図を提出することが必要となる。また、立体物の外観を表す場合には、前記図以外に斜視図を提出することが推奨される (MPEP15.48)。

実務としては、立体物の外観は斜視図として表した方が理解しやすいということもあり、明らかに6面図で表される単純なもの以外は可能な限り斜視図を提出する方が望ましいと思われる。

2) 斜視図により外観の凹凸が表現できる場合には、できるだけ断面図の提出は控える。断面図も権利解釈の要素となることから権利解釈される際に不利に解釈されるおそれがあるからである。

3) 各図面の陰影 (surface shading) は必須の要件ではないが、実線で表された部分とその他の部分とを区別するために必要とされるものである (MPEP15.48)。日本の意匠出願では陰影が入れられている場合は少ないと思われるので、米国意匠出願する際に陰影を追加して各図面に表すことが望ましい。なぜなら、米国意匠出願後に陰影を追加する補正も認められるが、出願時に開示された範囲内ではないと判断された場合には新規事項 (new matter) の追加となって拒絶されるおそれもあるからである。

なお、日本での出願の優先権を主張する場合、意匠の同一性が問題となるが、米国では出願後の補正の方が、出願時よりも意匠の同一性が厳格に判断される傾

向にあるため、優先権を主張する場合であっても、出願時に陰影を追加しておくことが望ましいと考えられる。

4) 日本の意匠出願において物品に関する説明のために参考図を添付することもある。この場合に参考図をそのまま添付して米国意匠出願することも可能であるが、この参考図は権利解釈の要素となることから、権利解釈される際に不利になることも考えられるので、参考図を提出する際には十分に検討する必要がある。

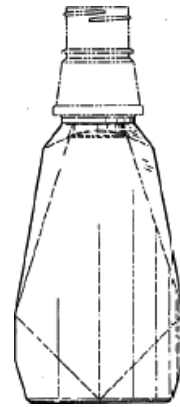
なお、実務上の運用としては、どうしても参考図を提出したい場合には、添付図面とは別にブリーフステートメント (brief statement) として提出することも検討すべきである。この場合には、引用例との関係で相違点等を主張しなければ、原則として権利解釈の要素にならないと考えられるからである。

5) 日本意匠出願では、図面上に表れた外観からは、1意匠1出願の原則違反の場合を除いて特定の部分についての出願分割又は減縮・拡張を行う補正を行うことは認められていない。しかし、米国意匠出願では、図面に開示された発明については保護されるべきであるという発明保護の特徴ある考え方から、全体意匠の一部分又は部分意匠の実線部分だけでなく破線部分についても米国出願後の出願分割又は補正等が認められている。

[判決例]

従来は図面により開示されている部分であればどのような部分でも出願分割できると考えられていたが、CAFCでの2013年3月26日判決のオーエンズ事件「物品：マウスウォッシュ」(2012-1261)に示されるように、親出願の意匠の一部(台形状の黒太線部分)を切り出した継続出願が権利範囲に関する記載要件(written description requirement)に違反するとして親出願の出願日が認められなかった判決例も存在するので、必ずしも米国意匠出願後にどのような部分でも出願分割が認められるものではない点に注意が必要である。

<親出願>

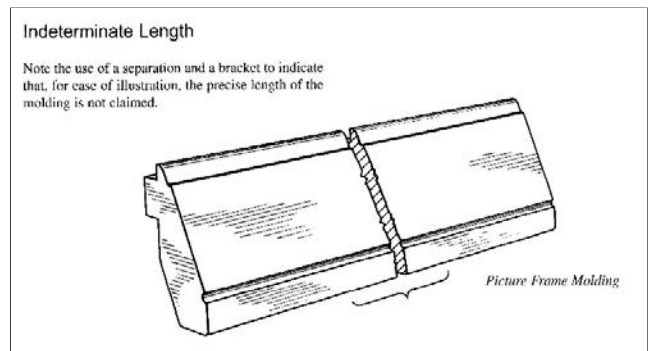


<継続出願>

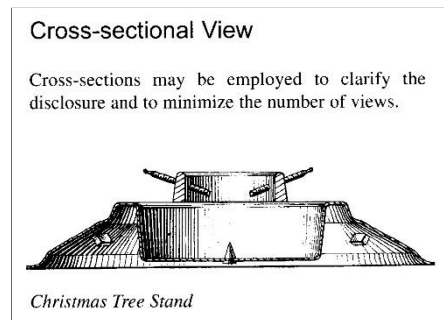


3-1-2 米国意匠図面での図面の表現例

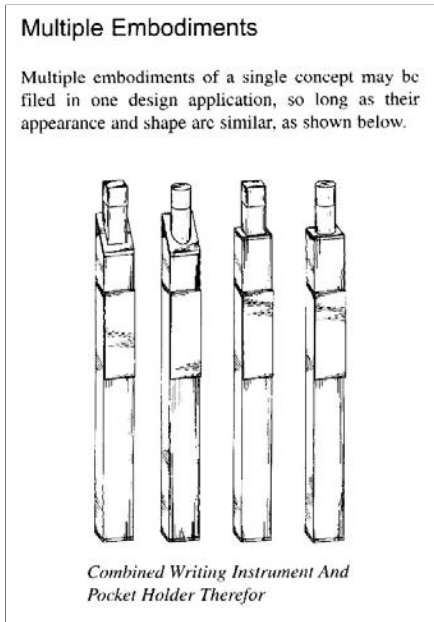
<長さ寸法の省略の表現例>



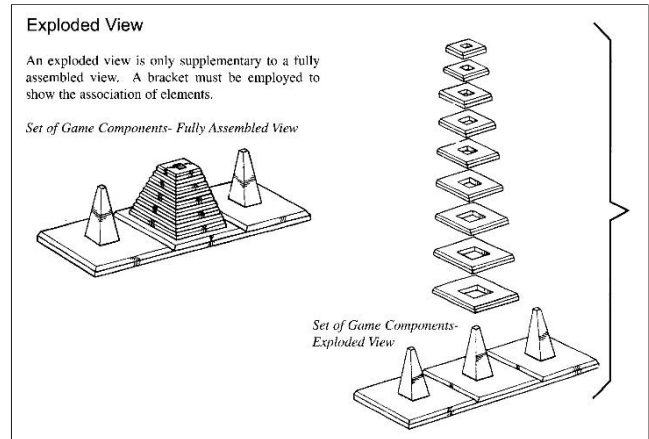
<断面図の表現例>



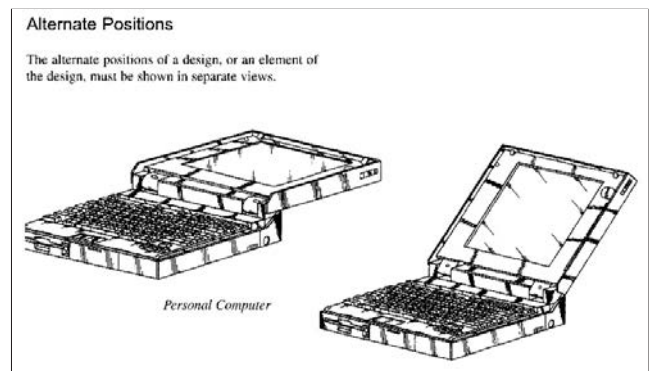
<複数実施例の表現例>



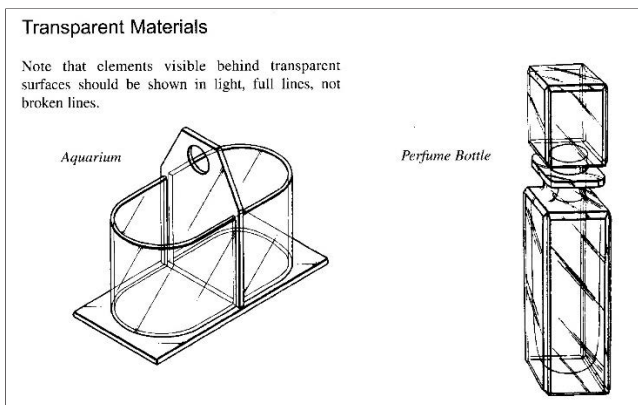
<分解図の表現例>



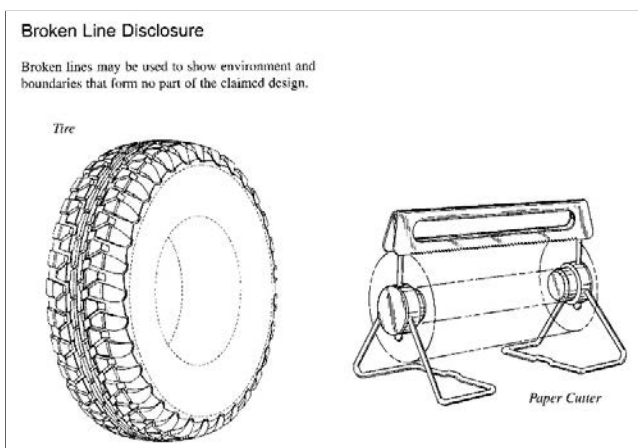
<開閉状態を示す表現例>



<透明部分の表現例>



<破線を用いた部分の表現例 (部分意匠)>



*米国特許商標庁発行の「A Guide to Filing A Design Patent Application」から抜粋

3-1-3 写真及びCGについて

1) 米国意匠出願では、意匠を表現する上で可能であれば図面を出願することが望ましく、原則としては写真又はCGでの出願を行うべきではないと考えられる。但し、特に質感や丸み等のような表現で写真でしか強調できない場合には利用してもよいと思われる。

日本では写真の意匠出願が多くみられるが、米国で写真又はCGで出願した場合には、図面で意匠出願した場合と比較して権利解釈が限定的になされて不利となるおそれがあるのでこの点については注意が必要である。

2) カラー写真又はカラーCGは、原則として認められないので、この点は注意が必要である。

3) また、図面と写真又は図面とCG等のように組み合わせたものは認められない点にも注意が必要である。

3-2 クレーム (claim) 及び明細書 (specification) の記載

3-2-1 クレーム

クレームは、1つの発明概念 (a design inventive concept) しか認められない。したがって、1つの発明概念に包含されない実施例には審査官から限定要求 (restriction requirement) がなされることになる。

どのようなクレームの記載にすればよいかについての一例を以下に示す。

- * The ornamental design for a wrench, as shown and described. (レンチ)
- * The ornamental design for a vehicle, toy, and/or other replicas, as shown and described. (自動車, おもちゃ, 及び/又はその他のレプリカ)

3-2-2 明細書

どのような記載内容を明細書に記載すればよいかについての一例を以下に示す。

1) 全体意匠の場合

FIG.1 is a perspective view of a wrench showing my new design;

FIG.2 is a bottom perspective view thereof;

FIG.3 is a right side view thereof;

FIG.4 is a left side view thereof;

FIG.5 is a front view thereof;

FIG.6 is a rear view thereof;

FIG.7 is a top view thereof; and

FIG.8 is a bottom view thereof.

2) 部分意匠の場合

FIG.1 is a perspective view of a wrench showing my new design;

(省 略)

FIG.8 is a bottom view thereof.

The broken lines are for illustrative purpose only and form no part the claimed design.

3) 実施例の場合

FIG.1 is a perspective view of first (second) embodiment of a wrench showing my new design;

4. 日本からのパリ条約優先権主張での注意点

4-1 判断基準日

従来と異なり、AIA 施行後は、新規性及び非自明性の判断基準日が優先日となったことから、優先権の利益を享受できるように手続きすべきである。

4-2 図面の陰影

日本の意匠出願の図面には陰影が入れられていない場合が多いが、日本の優先権主張を伴う場合には米国意匠出願時に陰影を追加しておく方が望ましいと思われる。米国でも優先権の同一性の認定の方が米国出願後の補正よりも認められる範囲が緩やかであると言われているからである。

4-3 写真から図面への変更

日本では写真で意匠出願されることも多いと思われるが、米国では前記のように写真により意匠出願すると権利解釈において不利になるおそれもあるうえ、図面へ変更するよう指令がなされる場合もある。

これらの場合には、日本の基礎出願の写真に基づく図面への変更が認められることも多いと考えられる。

5. 宣誓書及び譲渡証書

5-1 宣誓書

宣誓書には、主に以下のような事項を記載する必要がある (35USC115)。

- * 発明者が信じる限りで、その発明者がクレームされた発明に関する独自の発明者であること
- * 出願は、供述した発明者が作成し又はその発明者によって許諾された者が作成したこと
- * 故意による誤陳述は刑事罰が科されることを理解したこと

5-2 代用陳述書

以下のいずれかに該当する場合には、出願人は宣誓書に代えて代用陳述書を提出することができる (35USC115(d))。

- * 発明者が死亡した場合
- * 発明者が法的無能力者の場合
- * 勤勉に努力したが発明者を見つけ出すことができなかった場合
- * 発明の譲渡の義務があるのに発明者が宣誓書の作成を拒否した場合

5-3 譲渡証書

発明者以外の者が出願する場合には譲渡証書が必要となるが、発明者自身が出願する場合には不要である。

5-4 提出期間

従来では宣誓書は米国意匠出願時に提出する必要があったが、AIA 施行後は必ずしも米国意匠出願時に提出する必要はなくなった。

すなわち、許可通知 (notice of allowance) 発行前までは、130 米ドルの費用を支払うことを条件として米国出願後の提出が認められている (35USC115(f))。しかし、発明者に宣誓書及び譲渡証書への署名をしてもらうタイミングを逸することも考えられるので、米国意匠出願時に提出する方が望ましいと思われる。

III 出願後の手続き

1. 拒絶理由通知 (office action) への対応

1-1 拒絶理由通知

審査官が審査をした結果、拒絶理由を有すると判断した場合には、拒絶理由通知がなされる。前記拒絶理由としては、新規性 (35USC102)、非自明性 (35USC103)、記載不備 (35USC112) の各拒絶理由の他、限定要求等も含まれる。

なお、拒絶理由通知には、1 回目の最初の拒絶理由通知 (non-final office action) と 2 回目以降の最終の拒絶理由通知 (final office action) とがある。これらの拒絶理由通知に対する応答期間は原則として 6ヶ月である。延長費用の支払いにより応答期間を延長することもできるが、その延長費用が高額であることからできるだけ応答期間内に応答する方がよいと思われる。

1-2 限定要求への対応

審査官によって、記載した複数の実施例が 1つの発明概念 (a design inventive concept) に該当しないと判断された場合には、限定要求 (restriction requirement) を受けることになる。この限定要求を受けた場合、審査官からは、意匠グループ毎、例えばグループ 1 とグループ 2 のように複数のグループ分けを提示されることになり、このうちのいずれかに限定することを要求される。この審査官の判断を覆すためには単なる出願人の主張だけでは十分でなく、例えば先行意

匠等の証拠を示した上で反駁する必要がある、審査官の認定を覆すことは困難な場合が多いと考えられる。

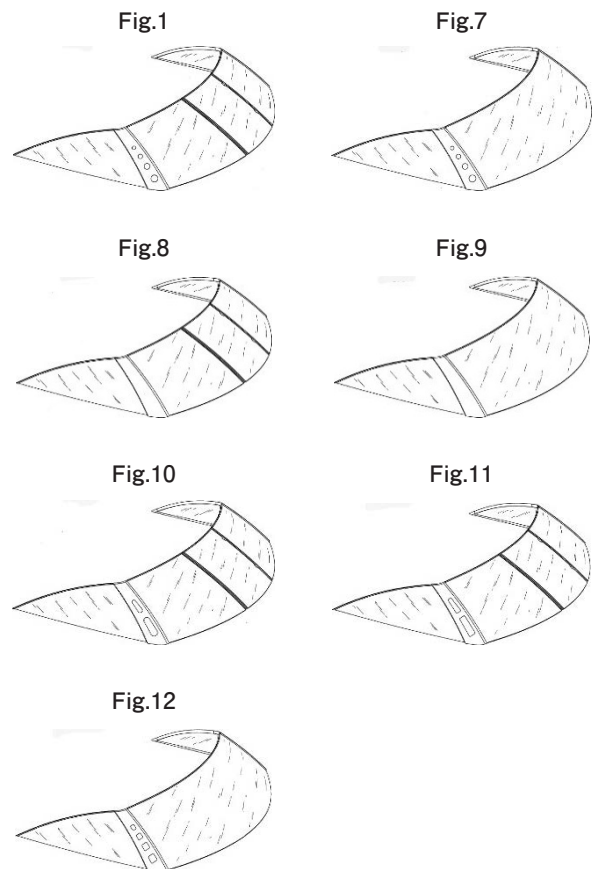
最近、CAFC でなされた判決例で、限定要求後に実施例を放棄する場合に実務上注目すべき以下の判決例が存在する。

[判決例]

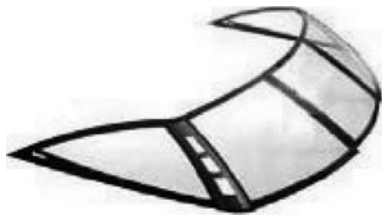
限定要求に対する実務としては、CAFC において 2014 年 1 月 8 日に判決がなされたパシフィックコースト事件「物品：マリンウインドシールド」(2013-1199) が重要であり、この判決により意匠にも包袋禁反言の原則 (principles of prosecution history estoppel) が適用されることが判示された。

<事実関係>

意匠権者は、出願時には以下のような 7つの実施例を記載していたが、審査官から限定要求がなされた際に、Fig.1 の実施例を選択して権利化し、また Fig.8 についても後に分割出願して権利化したが、その他の実施例については放棄した。



その後、被疑侵害者は、以下の製品を製造販売した。



＜原審の判断＞

被告の製品は原告の意匠の権利範囲に属するとして、原告が意匠を取得するために、取り消された図面及び補正されたクレームから影響を受けた実施例を放棄したことが、包袋禁反言の原則に抵触することから、被告被疑侵害製品は非侵害と判示された。

＜CAFCの判断＞

原告（控訴人）は、意匠には包袋禁反言の原則の適用はないとして争ったが、CAFCは意匠にも包袋禁反言の原則は適用されると判示した。

本件において包袋禁反言の原則が適用されるためには、1) 放棄されたかどうか、2) 特許性の理由に関するものであるかどうか、3) 被疑侵害製品が放棄された意匠特許の権利範囲に属するかどうかの3つのことを検討する必要があるとした。

＜指針＞

このように、CAFCにおいて、意匠にも包袋禁反言の原則が適用されることが明示されたことから、複数の実施例を含め意匠出願をした後に、審査官から限定要求がなされた場合、審査官からグループ分けされた実施例を放棄する際には、その放棄した実施例と同様な被疑侵害製品が表れた場合には、包袋禁反言の原則に基づいて侵害の主張が認められないおそれがあることに注意すべきであると思われる。

また、何の検討もなく複数の実施例を記載するのではなく、限定要求された際にどのように分割するかをイメージしてできるだけ放棄することは避けるようにする方が得策であるように思われる。

1-3 ターミナルディスクレーム（Terminal Disclaimer）

米国意匠制度では、日本のような関連意匠制度は採用されていないため、同じ出願人が本意匠に該当する意匠を先に米国意匠出願（以下、「先願」という。）し、その後前記本意匠に類似する関連意匠に該当する意匠について出願日を異にして米国意匠出願（以下、「後

願」という。）した場合、これらの意匠が自明（obvious）の範囲内である場合には、非自明性違反の拒絶理由を受けてしまうことがある。このような場合には、二重特許による実質的な存続期間の延長が発生しないように、後願に関する存続期間を先願と同じ期間にする宣言（ターミナルディスクレーム）を行うことにより、前記拒絶理由を解消することができる。

IV その他

1. IDS（Information Disclosure Statement；情報開示陳述書）

米国では、意匠の発明者、譲受人である出願人、代理人（日本の弁理士を含む）等出願に関与する全ての者は、関知している特許性に影響する先行意匠に関する情報をUSPTOに提出する義務（情報開示義務）がある。情報開示義務違反は非衡平行為（inequitable conduct）であるとして、たとえ登録されても権利行使が不能であると認定されてしまうことになる（MPEP1.56）。

情報開示は、IDSの形式で出願後3月以内に提出しなければならない。

また、日本出願を含め他国での対応出願において引用された意匠を提出する場合も原則として引用された日から3月以内に提出する。提出が遅れた場合であっても料金支払いによりIDSを提出できるが、最初の拒絶理由通知が示された後等にはIDSの提出が認められない可能性もあるので、米国意匠出願においては、日本の意匠出願の審査で示された引用文献はすみやかに提出しておき、かつ、米国以外の国における対応出願での審査の状況を常に監視し、そこで引用された先行意匠情報をすみやかにIDSとして提出するよう気をつけなければならない。

AIA施行により導入された補充審査（supplemental examination）制度に基づいて、意匠権者がIDS提出違反等の不正行為が疑われる意匠に関連する情報を訂正するために補充審査を特許商標庁長官に請求できるようになった（35USC257）。この制度を利用すれば、前記IDSを出し忘れていた場合に、IDSを提出して再審査を受けることができ、この再審査により訂正が認められた場合には、原則として従前の誤っていた情報に基づいて権利行使ができなくなることはないという効果を得ることができる。

但し、IDSの不提出に悪意があると認定された場合

には治癒できないのでこの点には注意が必要である。

なお、IDS 提出実務は、特許出願の場合、出願人や代理人に大きな負担となっている実態があるが、意匠出願については引用文献も日本や他国での先行意匠文献であることが多く、先行意匠文献であれば翻訳する箇所も少なく特許出願に比べて比較的負担は小さくなる場合が多いと思われる。

2. 継続出願

継続出願 (Continuation Application) とは、親出願の出願日の利益を受けることが可能な出願を言う (35USC120)。その効果として、①拒絶に対する対応、②新規事項の追加等を挙げることが可能である。現在、意匠でのみ許されている継続審査出願 (Continued Prosecution Application) は、この継続出願の一種である。継続審査出願は、例えば特許査定通知を受けて登録料を納付した後に、情報開示義務の対象となる情報を知った場合において、この情報を提出したいとき等に利用することが可能である。また、審査において出願が拒絶された場合であっても、さらに補正する余地がある場合や、審査官に十分に意見や補正の内容が審査されなかった場合、審判を請求することなく継続審査出願することも有効である。なお、継続審査要求 (Request for Continued Examination) は意匠出願には適用されない。

【欧州編】

I 出願前の検討

1-1. 保護対象の把握

(1) 依頼者から共同体意匠 (Community Design 通称「CD」) 出願の依頼を受けた場合、創作の内容を把握して、依頼者がどのような保護を求めているのかを理解することが重要である。

法上の意匠については、「製品の全部又は部分の外観」との定義があるため、部分意匠も保護される。また、輪郭や線ばかりでなく、織り方の風合い (texture) や、ロゴ、グラフィックキャラクター、アイコン、タイプフェイス、彫刻など保護対象は多岐にわたっているため、日本で意匠の保護対象とならず保護を行っていないものについても、欧州ではデザインとして保護される可能性もあり、出願に際しては、依頼者の利益となる様に、細心の注意を払って保護すべき内容を正確に把握し、手続きや対応を検討する必要がある。

ある。

(2) 共同体意匠には、無登録で意匠を保護する「非登録共同体意匠 (Unregistered Community Design)」と、登録により意匠を保護する「登録共同体意匠 (Registered Community Design)」があるが、本ガイドでは、登録共同体意匠について説明する。

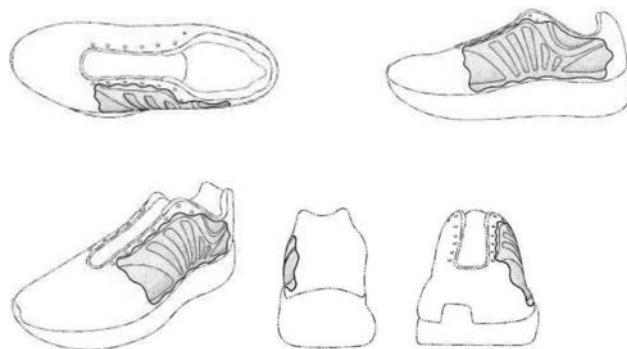
1-2. デザインを構成するか否かの検討

(1) デザイン：日本との差異

意匠理事会規則 (CDR) で、法上のデザイン (意匠) とは「製品の全部又は部分の外観であって、製品全体、若しくは部分的な外観であって、製品自体又はその装飾の特徴、特に線、輪郭、色彩、形状、テクスチャー、及び/又は素材に由来する外観 (The appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation. (3条))」と規定している。この定義の中の「製品 (product)」には、工業製品、その部品ばかりでなく、日本で登録の可能性のないグラフィックシンボルやタイプフェイスなども入っており、日本の「意匠」とは大きく異なるため、デザインを構成するか否かについては慎重に判断すべきである。

(2) 代表的登録例

(a) 部分意匠 000229752-0001 「Footwear (part of)」



(b) ロゴ 000754098-0001 「Logos」



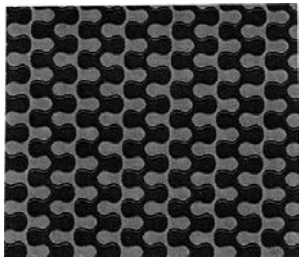
(c) アイコン 000600184-0008 「Icons (for computers)」



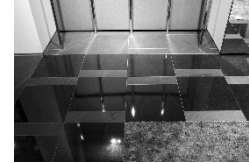
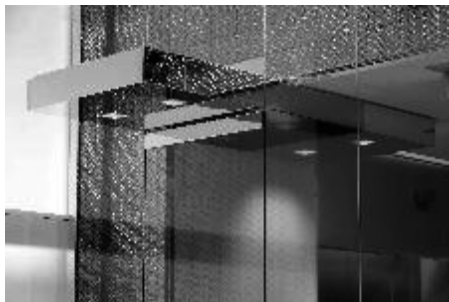
(d) タイプフェイス 000108584-0001 「Type and typefaces」

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJ
KLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789()[!@#%&'*~`fç€¥**

(e) テクスチャー 000614656-0002 「Artificial leather (Ornamentation for)」



(f) 店舗レイアウト 000521760-0001 「Get-up」



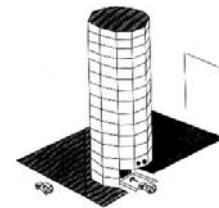
(g) ウェブデザイン 001100598-0009 「Homepages」



(h) キャラクター 002070300-0004 「Cartoon characters」



(i) 不動産 000000765-0001 「Garages」



(i)はガレージについての登録例で、「建物」も「製品」に該当するものとして扱われ、登録の対象となる。

1-3. 保護要件

(1) 審査時に判断される要件

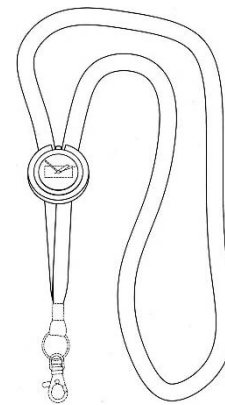
①意匠の定義 (3条)・②公序良俗 (9条)

欧州共同体商標意匠庁(通称「OHIM」。以下「OHIM」と言う。)に出願をすると、①意匠を構成するか否か、②公序良俗違反に該当しないか、について

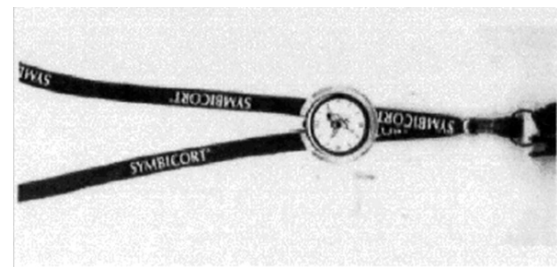
のみ審査され登録される。

審査を経て登録までの期間は、約6週間である(2015年3月現在)。2014年のOHIM Annual Reportでは85.2%がe-filing(電子出願)となっているが、e-filingだと、出願から1週間以内で登録になっている。さらに、優先証等必要な書類が完備した状態で出願するfast trackの場合、OHIMが瑕疵を見つけなければ2日で登録となる。

新規性、独自性などの実体的要件は、無効審判によって判断される。



<登録意匠 325949-0002 >



<先行意匠 >

意匠を構成するか否か、純粋美術との境界

判断については裁判所に委ねることになるが、「product (製品：工業製品あるいは手工業製品)」に該当し、意匠の登録要件さえ満たせば、著作物も登録の対象となる。

キャラクターの人形やポスター、量産可能な絵画なども意匠として登録される可能性あり。

(2) 登録後に判断される要件

③新規性 (5条)

共同体意匠の出願日(優先日)以前に展示されたもの、取引に利用されたものは、新規性の判断において公衆の利用に供せられたものとされ無効理由となる。

ここで、当該意匠の専門分野の「当業者」が通常の過程で知り得なかった場合には公衆の利用に供せられたものとはされず無効理由とならない。欧州連合内の当業者が知り得たか否かが問題となる。

④独自性 (6条)

共同体意匠の出願日(優先日)以前に、公衆に利用可能となった先行意匠と共同体意匠が、「情報に通じた使用者(informed user)に対し、「異なる全体印象(overall impression)」を生じさせるときは、共同体意匠は独自性を有すると判断される。独自性を有さない意匠は無効理由となる。

[裁判例]

* T-68/10 Sphere Time vs OHIM

2011年6月14日 欧州一般裁判所の判決(通常のひも付き時計から独自性が認められなかったケース)

⑤技術的機能 (8条)

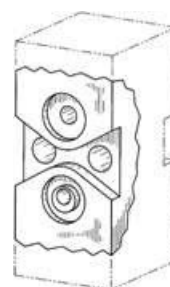
専ら技術的機能のみを有する外観的な特徴は意匠権として認められず、無効理由を有することになる。

意匠に係る製品を他の製品に機械的に連結するか、他の製品、その周辺若しくはそれに接して配置することにより、各製品が機能を発揮できるようにするために必然的な形状や寸法で製品化されるような意匠(must fit という。)は認められない。このような意匠を排除することを must fit 排除という。

また、代替意匠があることを立証しても認められない。意匠が技術的機能を発揮する形状のみによって成っているか否かにより判断される。

[裁判例]

OHIM 無効部 2007年11月20日の無効審決



「流体供給器 000232996-0001」(2つの非貫通穴と、1つの溝内に形成された2つの貫通穴を有する機械部品)にかかる意匠について、「must fit」が絶対的なものでなく相対的(機械的接続が複数のうちの一つの方法)なものに適用されると結論付けられた。

これからすると、must fit の要件は規格品だけでなく、所定の嵌め合い関係を有する部品などにも適用されてしまう可能性がある。

⑥隣接法域

共同体意匠が商標を含む場合であって、その商標が既に共同体又は構成国で登録されている場合には、意匠は無効とされる場合がある。

[裁判例]

* R1682/2012-3 に対する第3審判部の審決

食品 package



共同体商標の先願があるということで無効と判断されたケース。無効となると、最初から効力を有していなかったものと看做される（87条）。

上記のように、先に出願された商標に、後に出願された意匠権に係るデザインが含まれている場合は無効と判断され得るが、対策としては、商標権者と話し合っ、意匠にかかる部分の指定商品を削除するなどの対応をとることが一般的である。

II. 出願時の対応

2-1. 出願対象の決定

出願の対象については、日本と同じく、物品の外観も対象となるが、ロゴ、キャラクター、アイコン、彫刻、タイプフェイスなども登録の可能性がある点に注意すべきである。

日本で登録が困難であるデザインについても出願を検討してみる価値がある。

2-2. 出願形式の決定

(1) 通常の意匠出願か、多意匠一出願か

・多意匠一出願

ロカルノ分類（サブクラス）が同一であれば、多意匠を1出願に含めることができる。

電子出願の場合には99まで含めることが可能である。また、Ornamentationの場合にはロカルノ分類が異なっても1出願に含めることができる。

多意匠一出願であっても権利行使においては独立の権利として取り扱われる点も重要な点である。

(2) 完成品の意匠か、部分意匠か

複合製品の場合、通常の使用状態で視認性があれば、構成部品であっても意匠登録を認められる。

しかしながら、他人がその外観を回復させるために修理をする目的でその「意匠」を使用する場合にはその権利は及ばない点に注意する必要がある。

内部構造の意匠の登録可能性

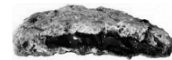
交換することができ、分解、再組み立てが可能な複数の構成部品により構成される「複合製品」であって、エンドユーザーによる「通常の使用時」に視認できる内部構造（構成部品など）は登録可能性がある。したがって、修理やメンテナンスの際にのみ見える内部構造（複合製品の通常の使用時に視認できない構成部品など）は登録の対象とならない。日本で保護可能なボンネット内の自動車部品などは保護されない。

[裁判例]

* T-494/12

2014年9月9日 欧州一般裁判所の判決

最近の無効審決に対する不服申立事件で、チョコレートに入ったクッキーは「複合製品」には該当しないため、中身のチョコレートが考慮されることなく外観で類否判断が行われ、無効とされた例がある。



(3) 特殊な出願

店舗の内装、レイアウトなども出願可能である。店舗の立体的な写真やコンピュータグラフィック、レイアウトの設計図などを提出して出願することもできる。

2-3. 出願準備作業

OHIMで出願日が認められるためには、以下の要件が必要である。出願日を確保するためには、最低限以下の記載が必要である。料金納付は出願日認定要件とはなっていない。

- ① 共同体意匠の登録を要求する意思表示
- ② 出願人情報（出願人を特定できること）
- ③ 意匠を表現したもの（無地の背景の白黒又は色彩付きの図面、写真、コンピュータグラフィック）

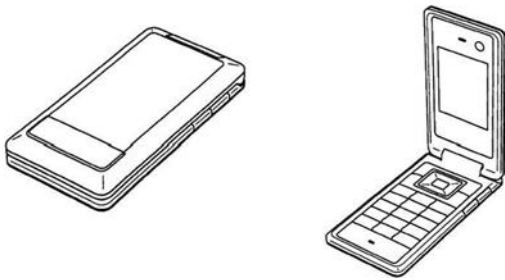
(1) 図面作成時の考慮事項

- ・図面には番号を付ける。多意匠一出願が認められているので、意匠の番号と図面の番号で(ドット)を挟む形式である。(ex 「2.6」; 2意匠目の第6図)
- ・6面図である必要はないが、8図以上は不可である点に注意する。それ以上提出した場合には無視されることになる。
- ・日本の出願が8図以上の場合、どの図面を使用して7図に抑えるかを代理人に指示する。6面図と斜視図が好ましい。
- ・図面のフォーマットはJPEGのみ、2008×2835ピクセル以下である必要がある。
- ・形態が変化する場合には変化の前後の図を提出すると良い場合がある。変化の様子がわかるものを出願すると良い。

<登録例1：RCD 380969-0002 部品の構造が明確な図面>



<登録例2：RCD 588694-0012 開閉する携帯電話の図面>



<登録例3：動的意匠>

動的意匠の場合、願書に、animation である旨を記載することになる。複数の図面が添付された場合にこれが動的意匠であることを明確にするためである。

登録例



原則として、全ての図面は外観上関連づけられていなければならない。また、図面が正しく把握されるか否かは出願人の責に帰することとなる。

動画は、動的意匠を意匠として権利化するために最もふさわしい方法だと思われるが、同時に、その様な動画が認められるか否かについては、技術上不可能な場合もある点に注意すべきである。

Q. 液体を入れるとボトルの表面に模様が浮かび上がるボトルの意匠出願をした際、模様が出る前の図面と、模様があらわれた(液体注入後)図面を提出すると別意匠と判断されないか?

A. ⇒ OHIM では意匠が明確に規定される図面が好ましいため、実質的に同一の意匠であるのに図の示し方で異なるように見える場合でも別意匠と判断されない。例えばガラスの瓶の表面の模様見え方が光の当て方で見えたり見えなかったりするような意匠の場合、色々な角度から光を当てた写真を提出することで意匠が明確になるとされ、別意匠であるとは判断されない。

(2) 写真、ひな形又は見本の考慮事項

図面の他には、写真その他の視覚的方法により表現して提出することが可能である。コンピュータグラフィックによる表現も認められる。意匠が明確に表わされていることが必要である。また、意匠が平面的で、公告延期を請求する場合には見本の提出も可能である。

(3) 優先権主張

- ・実用新案、PCT 出願を基として優先権主張も可能である。
- ・原出願の出願日、出願番号を願書に記載する。
- ・優先権の主張は、OHIM 出願日から1ヶ月以内に補充することも可能である。優先権証明書は、その主張の日から3ヶ月以内に提出する。
- ・優先権証明書の翻訳は、OHIM で指定されている5言語のいずれかで提出する。
- ・e-filing の場合、優先権証明書はPDF形式で添付して出願する。よって、日本から送付する優先権証明書は、PDF化して現地代理人に送付すれば良い。

(4) 意匠に関する説明 (description)

意匠の表現物や見本についての説明文を 100 文字以内で提出することができる。

この説明については、出願後に提出することはできない点に注意すべきである。また、この説明文は、公報にも登録簿にも掲載されず、保護の範囲に影響を与えるものではない、とされている。

(5) 意匠に係る物品

意匠に係る物品を記載する必要がある。しかしながら、物品の名称の記載は比較的自由に記載可能であり、物品の名称によって権利範囲が狭くなるということではなく、意匠の保護範囲に影響を与えないということになっている。

同じ形態の意匠であれば、異なる物品であっても権利が及ぶ点は、日本と大きく異なるので注意が必要である。

また、物品はロカルノ分類に基づいて表現することが推奨されている。

(6) 委任状

出願時は不要である。OHIM から要求された場合のみ提出すれば良い。

(7) 言語について

第 1 言語と第 2 言語を選択する必要がある。第 1 言語は OHIM 内の 23 言語*の中から 1 つを選択する。第 2 言語は、スペイン語、ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語の中から 1 つを選択しなければならない。第 2 言語は、異議、無効、取消の際に使用される可能性がある。

<p>* ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 オランダ語 英語 エストニア語 フィンランド語 フランス語 ドイツ語 ギリシャ語 ハンガリー語 アイルランド語 イタリア語 ラトビア語 リトアニア語 マルタ語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 スロバキア語 スロベニア語 スペイン語 スウェーデン語</p>
--

3. 出願先及び庁費用

出願書類は、OHIM、各構成国の官庁、ベネルクス

商標庁に提出する。各構成国官庁等に提出した場合であっても、OHIM に提出したのと同じ取扱いとなる。各構成国官庁等は、願書受理後、受領日を記録して、書類を OHIM に送ることになるが、その送付費用は出願人が負担する点に注意すべきである。

(1) 出願時の庁費用 (2015 年 7 月 17 日現在)

	基本料金	追加料金 (2 意匠 ~ 10 意匠 1 意匠 毎)	追加料金 (11 意匠 ~ 1 意匠 毎)
登録料	230€	115€	50€
公告料	120€	60€	30€
公告延期料	40€	20€	10€

料金は 2 つの要件により異なってくる点に注意する。

- ①意匠が 1 意匠か多意匠出願であるか。②公告が延期されるか否か。

料金体系

- ① 1 意匠の基本料金、又は多意匠出願の 1 番目の意匠の料金
- ②多意匠の 2 番目から 10 番目の意匠の割引料金
- ③多意匠の 11 番目以降の更なる割引料金

(2) 公告延期の場合

通常は、出願時に登録料と公告料を支払うが、公告延期をする場合は、公告延期料を支払う。公告延期を中止する場合には公告請求と共に公告料金を支払う。

(3) 更新料

存続期間は出願日 (登録日) から 5 年だが、5 年毎に更新手続を行うことにより、最長で 25 年の保護が可能である。

- 1 回目 90€
- 2 回目 120€
- 3 回目 150€
- 4 回目 180€

4. その他

(1) 公告延期の請求 (50 条)

出願時に、出願日 (優先日) から 30 ヶ月以内の期間であれば、公告の延期を請求できる。出願時以降は請求できない点に注意が必要である。

多意匠出願の場合には、その一部について公告延期を請求することも可能である。

公告の延期をした場合には、意匠の表現物（図面など）と物品名は公表されないが、意匠権者、代理人等は公表される。また、公告延期をした場合であっても利害関係人は閲覧することが可能な点に注意すべきである。

（2）新規性喪失の例外

出願日（優先日）前12ヶ月以内に、創作者（承継人）により、または、第三者（創作者又は承継人から知得した者）により、公衆に利用可能となってしまう場合においても、新規性、独自性の判断には影響を与えない。また、適用の主張、証明書の提出も不要である。

（3）ハーグ協定に基づく国際意匠出願と OHIM 出願

ハーグルートによる国際意匠出願は WIPO の管轄であり、一つの国際意匠出願で複数国を指定でき、この指定に OHIM を含むことができる。

国際意匠出願は、WIPO によって公開され、各国庁で登録される。

両者の大きな差異は；

- ① 出願から登録までの期間が異なること（OHIM ルートの方が圧倒的に早い）、
- ② ハーグルートの場合、国際登録日から6ヶ月後、OHIM での保護が成立する前に強制的に公開され、意匠の秘密が維持できない、
- ③ ハーグルートでは WIPO に対して委任状を提出する必要があること、
などである。

< 参照情報 >

- ① OHIM のホームページ
<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/designs>
- ② OHIM の意匠データベース（Design View）
<https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome>
- ③ 欧州共同体意匠理事会規則（CDR）訳文
https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/ec/ec6_02j.pdf
- ④ 欧州共同体意匠委員会規則訳文
https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/ec/ec2245_02j.pdf

【韓国編】

I. 出願前の検討

1. 保護対象の把握

依頼者から韓国への出願依頼を受けた場合、創作の内容を正確に把握した上、依頼者がどのような保護を求めているのか理解することは、韓国の法制度を用いてどのようにデザインを保護していくか方向性や戦略を考える上で極めて重要である。多くの場合、創作内容の把握自体は日本での手続きの際に行われていると思われる。韓国デザイン法は、日本意匠法と基本的な部分では似ているといわれている。しかしながら、最近の法律改正や産業界の状況の違いにより、細かな点では違いがみられるようになってきている。従って、韓国での出願に際しては、依頼者の不利益にならないよう細心の注意を払って保護すべき内容を正確に把握し、手続きや対応方針等を検討することが重要である。

2. 「デザイン」の定義と保護対象

韓国デザイン保護法は、保護対象を『物品（物品の部分及び文字体を含む。）の形状、模様、色彩又はこれらを結合したもので、視覚を通じて美感を起ささせるもの』（デザイン法第2条第1項）と規定している。

保護対象としては日本と近いが、文字体が物品の定義に含まれるとともに、画像デザインの保護に対する制約が少なく、我が国より広く保護を受けることができる点に注意が必要である。

（1）デザインの物品性

デザイン保護法で保護を受けるためには、日本と同様、保護を求める対象に物品性が必要とされ、以下のようなものはデザイン登録を受けることができない。

- 「不動産」

多量生産され、運搬可能なものを除いた不動産は登録を受けることができない。

物品性が認められるものとして、例えばバンガロー、公衆電話ボックス、移動トイレ、組立て家屋などがある。一方、現場施工により建築される不動産は登録を受けることができない。

- 「一定の形態が無いもの」

気体、液体、電気、光、熱、音響などは登録を受けることができない。

- 「粉状物又は粒状物の集合体」

セメント、砂糖などは登録を受けることができない。

-合成物の構成各片

組み立て玩具のように、構成各片であっても独立して取引の対象とされている場合は例外的に登録が認められる。

-物品の部分

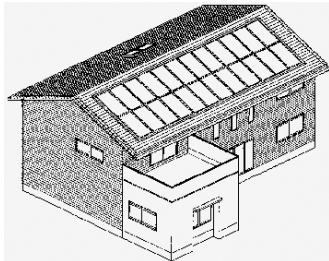
靴下のかかと模様、瓶の注ぎ口は登録を受けることができない。

-物品自体の形態ではないもの

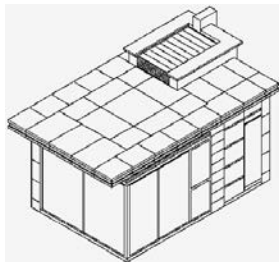
商業的過程で作られるデザインであって、その物品自体の形態とみることができないもの、例えば、ハンカチ又はタオルをたたんでできる花模様などは登録を受けることができない。

なお、デザインを構成するものであっても、工業上利用できないものはデザイン登録の対象とはならない。工業上利用できるデザインとは、機械生産や手工業的生産によって同一の物品を量産することができるようなデザインを指すが、物理的に同じ物品を量産することまでは要求されない。

<登録例1：デザイン登録第30-0638770号「組立て家屋」>

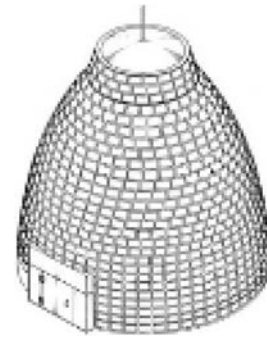


<登録例2：デザイン登録第30-0647225号「組立て家屋」>



[裁判例]

以下の事例では、量産されかつ運搬可能な動産とはみなされなかった。材質（石材と黄土）と構造及び意匠の構成要素である形状、模様の観点から、現場施工の不動産であると判断された（特許法院2007年10月4日宣告 2007ホ5260判決）。

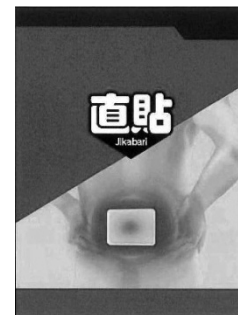


ロゴの取扱いについて、2013年改正デザイン保護法の検討段階では、デザインの定義から物品性を除外し、シンボルマーク、ロゴ、サイン、ピクトグラムなどの2次元情報デザイン一般を保護対象とすることも検討されたが、最終的には従前と同様に伝統的なプロダクトデザインのみを保護することとされた。従って、ステッカーや包装紙、看板などは、物品の形態としてであれば保護は可能である。韓国出願に際しては、保護の可否及びどのような物品の形態として保護するのかについて検討することが必要である。

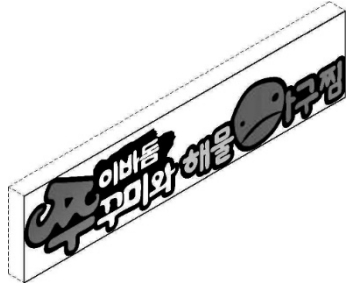
<登録例1：デザイン登録第30-0761356号「包装用ステッカー」>



<登録例2：デザイン登録第30-0764795号「包装用ボール紙」>



<登録例3：デザイン登録第 30-0782440 号「看板」>



(1) デザインの視覚性

デザインは「視覚を通じて」美感を起こさせるものであるが、「視覚を通じて」とは肉眼で識別することを原則とする。従って、以下のようなものはデザイン登録の対象とはならない。

- 視覚意外の感覚を主として把握されるもの
- 紛状物又は粒状物の一つの単位
- 分解又は破壊しなければみることができない所
- 拡大鏡などによって拡大しなければ物品の形状として把握されないもの

(2) デザインの審美性

物品から美を感じるように処理されていることが必要とされる。従って、以下のようなものは美感を起こさせないものとして保護を受けることはできない。

- 機能、作用、効果を主目的としたものであって、美感をほとんど起こさせないもの
- 粗雑感だけを与えるもので美感をほとんど起こさせないもの。

(3) 部分意匠

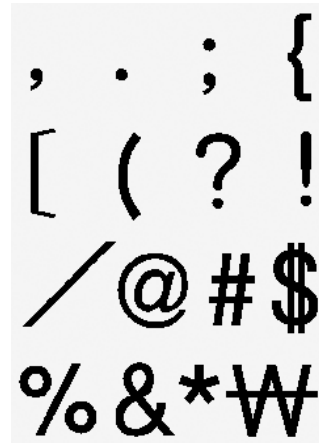
物品の部分であって、他のデザインと対比することができる部分については日本と同様に部分デザインとしての保護が可能である。関連意匠制度や多意匠一出願などの制度も含め、デザインコンセプトの保護などに利用することができる。

(4) 文字体の意匠

字体（タイプフェイス）はデザイン法第2条第1項により、物品に含まれるものとして定義されている。従って、記録、表示、印刷などに使用され共通的特徴をもった一組の英文字や数字、特殊記号などはデザイン登録の対象となる。この点は日本に比べて広い保護が可能であり、依頼者の創作物に該当する場合に

は、登録を検討する。

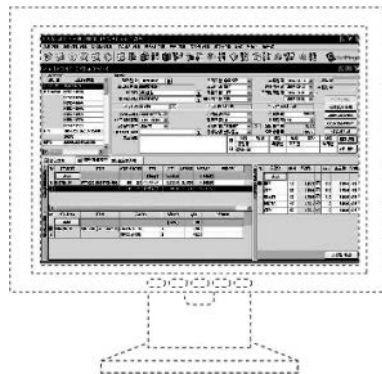
<登録例1：デザイン登録第 30-0647872 号「特殊記号字体」>



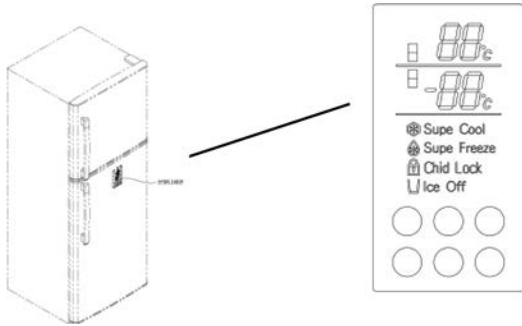
(5) 画像のデザイン

画像デザイン（物品の液晶画面等の表示部に表示される図形等）が物品に一時的に具現される場合にも、その物品に画像デザインが表示された状態で工業上利用できるデザインと取り扱われる。従って、画像デザインは、モニター等の物品の部分として保護することが可能である。韓国では、画像デザインの保護に関し、機能や操作との関連性は求められていない。従って、機能や操作と全く関係のない、装飾目的の画像であっても保護できる。加えて、流通時の一体性要件も不要であり、専用機の組み込み画像だけでなく、「汎用機の OS 画像」「アプリケーションソフトの画像」「ゲームソフトの画像」「WEB ページの画像」「壁紙の画像」などもデザイン登録することができる。

<登録例1：デザイン登録第 30-04747180 号「画像デザインが表示されたコンピュータ用モニター」>



<登録例2：デザイン登録第30-443319号「ディスプレイパネル」>



3. 新規性及び非自明性等

(1). 公知・公用のデザイン，創作容易なデザインかどうかの検討

新規性及び創作非容易性を備えているかは，先行意匠調査を通して確認・判断することとなる。登録性を備えていないと判断される場合には，依頼者に対応について協議する必要がある。

改正前は「公知公用デザインの組合せ」，「国内の周知形状模様及びこれらの組合せ」が創作容易なデザインとされていたのが，改正により「公知公用デザイン単独及び組合せ」「国内外の周知形状模様及びこれらの組合せ」が創作容易なデザインとされた。創作性を厳格に適用する目的で創作容易の種類が増やされ強化されている点，留意する必要がある。

(2). 拡大された先出願に該当するかどうかの検討

先の出願に係るデザインの一部と同一又は類似のデザインについては，原則として登録することはできない。ただし，改正法により出願人が同一である場合には例外的に登録が可能となった。

(3). 新規性喪失の例外規定についての検討

新規性を喪失したデザインであっても，その日から6ヶ月以内に出願した場合には，韓国において例外規定の適用が可能である。なお，本例外規定適用の申請については，従前における1)出願日から30日以内の期間に加え，2)審査官の拒絶理由に対する意見書提出期間，3)デザイン一部審査，登録異議申立に対する答弁書提出期間，及び4)デザイン登録無効審判における答弁書提出期間と時期的要件が緩和された。しかしながら，申請可能な期間は限定列举されたものであり，警告などの交渉時や権利範囲確認審判，侵害訴訟の審理内など，前記以外の時期においては申請することができない。従って，申請するタイミングについては個別の案件の事情を加味し，依頼者と相談して決定する

こととなるが，権利行使を加味すれば，できるかぎり出願時に行っておくことが望ましい。

(4). 登録を受けることができないデザインかどうかの検討

新規性及び創作非容易性の要件を満たす場合でも，法第34条各号に該当する場合にはデザイン登録を受けることはできないため，出願時に確認が必要である。ただし，不登録事由の内容は日本におけるものとほぼ同じ内容となっているため，日本出願時に確認していれば特に新たな検討は必要ないと思われる。

[裁判例]

韓国では「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かどうか」について争われた裁判例がある。「自動車用ウインドシールドガラス」に係るデザイン登録について無効かどうか争われた事件であるが，特許法院では当該物品について「自動車のフレームにフィットさせるため，寸法，形状，反り，厚さ，高さ，広さ，端部の形状などそのまま複製されなければ，装着できないか，又は著しく安全を害するなど，ウインドシールドガラスとしての機能を確保することができなくなる。」と判断されデザイン登録が無効とされた（特許法院2005年2月24日宣告 2004ホ4976判決）。



4. 隣接法域

自然物をデザインの構成主体として使用したものや純粋美術の分野に属する著作物は，量産可能なものとみることができず，デザイン登録により保護することはできない。又，応用美術は，一般に大量生産での利用を目的として実用品に適用された美的創作物であり，工業上利用の要件を満たし，デザイン保護法で保護可能なものも多く含まれると考えられる。他方，韓国著作権法第2条第15号は「応用美術著作物は，物品に同一の形状で複製することのできる美術著作物として，その利用された物品から分離して独自性を認めることのできるものをいい，デザイン等を含む」と規定しており，前記要件をみたせば著作権法で保護できる

可能性もある。なお、前記規定は2000年の改正作業時に米国の分離可能性理論の導入が検討されるなど、その影響がみられるが、「独自性」の意義や具体的基準については明確になっていない模様である。

[裁判例]

「ヒディングのネクタイ」の事件では、太極模様と八卦模様とを上下左右連続反復した図案について、ネクタイという物品と区分可能な独自性のある図案として応用美術著作物と認められると判断されたが、「独自性」自体の意義については言及されていない。



II. 出願時の対応

1. 出願対象の決定

依頼者が権利化を望むデザインの特徴をヒアリングし、出願対象（物品と形態）を特定する。韓国では、出願される物品の分類に応じて、実体審査があるデザイン審査登録出願と、一部の登録要件のみを審査するデザイン一部審査登録出願（工業上の利用可能性、容易創作性等については実体審査を行なう）とがある。

- (1) 物品の特定
- (2) 物品類区分

韓国では、ロカルノ協定に基づく国際意匠分類が導入され、デザイン保護の物品類区分が31類に区分されている。そのうち第2類（衣類及びファッション雑貨用品）、第5類（繊維製品等）及び第19類（文房具、事務用品等）が、デザイン一部審査登録出願のデザインに定められている。なお、ロカルノ協定に基づく国際デザイン分類の第32類は、グラフィックシンボル及びロゴ、表面のパターン、装飾であるが、保護対象から外されている。デザイン一部審査登録出願に該当するデザインは下記のとおりである。

第2類

第2類の範囲	衣類及びファッション雑貨用品
第2類に属する物品群	01 下着, ランジェリー, コルセット, ブラジャー, 寝巻き
	02 衣類
	03 帽子類
	04 履き物類, 靴下及びストッキング
	05 ネクタイ, スカーフ, マフラー及びハンカチ
	06 手袋
	07 ファッション雑貨及び衣類アクセサリ
	99 その他の衣類及びファッション雑貨用品

第5類

第5類の範囲	繊維製品, 人造及び天然シート織物類
第5類に属する物品群	01 紡糸製品 (spun articles)
	02 レース
	03 刺繍
	04 リボン, 装飾用紐, その他の装飾用トリミング
	05 織物紙
	06 人造又は天然シート織物類
	99 その他の繊維製品, 人造及び天然シート織物類

第19類

第19類の範囲	文房具, 事務用品, 美術材料, 教材
第19類に属する物品群	01 筆記用紙, 書信用カード及びお知らせカード
	02 事務用品
	03 暦
	04 書籍及びその他の類似の見掛けを有する物品
	05 (2015年7月現在空欄)
	06 筆記, 製図, 絵画, 彫刻, 版画及びその他の美術技法のための材料及び器具
	07 教材
	08 その他の印刷物
	99 その他の文房具, 事務用品, 美術材料, 教材

2. 出願形式の決定

出願対象を特定したら、どのような形式の出願にするか決定する。

原則は、「1 デザイン 1 デザイン登録出願」であるが、産業通商資源部令で定める物品類区分で同じ物品類に属する物品に対しては 100 以内のデザインを 1 デザイン登録出願「複数デザイン登録出願」とすることができる。

(1) 関連デザイン出願

自己の「基本デザイン」に類似する自己の「関連デザイン」に対しては、その「基本デザイン」のデザイン登録出願日から 1 年以内にデザイン登録出願された場合に限って「関連デザイン」としてデザイン登録を受けることができる。

(2) 部分デザイン

部分デザインの図面の表現方法は、デザイン登録を受けようとする部分とその他の部分とで線の種類を使い分ける。例えば、部分デザインとしてデザイン登録を受けようとする部分を実線で表現し、それ以外の部分を破線で表現する。彩色又は境界線などで表現して部分デザインとして登録を受けようとする部分を特定する、等の表現方法がある。

部分デザインとしてデザイン登録を受けようとする部分の境界が不明確な場合には、その境界を一点鎖線その他相応の方法で表現する。CG により部分デザインを表現する場合には、彩色の塗り分けによってデザイン登録を受けようとする部分を特定することができる。

(3) 組物のデザイン、秘密デザイン、動的デザイン
一組の物品のデザイン、秘密デザイン、動的デザイン等の特殊な出願での権利化も可能である。

3. 出願準備作業

出願書類を作成する際には、デザイン登録を受けようとするデザインの外観形態を、図面、写真、見本等により特定する。登録を受けようとするデザインの全体的な形態が明確に表現されている図面等を作成することは、審査対象を明確にする上で重要である。3DCAD ファイルをそのまま提出することも現在可能である。

図面数は、登録を受けようとするデザインの全体的な形態が明確に表現されている場合には、1 図だけの提出も認められる。例えば、織物地のような平面デザ

インの場合 1 図面のみ提出で十分であり、画像デザインの場合も画像が見える正面図 1 図だけで足りるケースが少なくないと考えられる。一方、通常の立体的なデザインの場合、1 図だけで登録が認められる可能性は低い。

なお、登録を受けようとするデザインの全体的な形態が明確に表現されている図面等を作成することは、審査対象を明確にする上で重要である。

また、部分デザインの図面作成時には、特に以下の点に考慮する必要がある。

- (i) 部分デザインに認められるものは、「デザインの対象になる物品」の「部分」である。
- (ii) 部分デザインは物品の部分の形状・模様・色彩又はこれらの結合をいう。
- (iii) 従って、次のものは部分デザインに認められないものである。

- 物品の部分に関する形状のない模様又は色彩のもの
- 他のデザインの一部と対比対象になる部分に認められないもの
- 組物のデザインに関する部分デザイン

(1) 図面等作成時の考慮事項

a. 一般的なデザインの図面

立体を表現する場合は、斜視図と正投影図法により各図を同一縮尺に作成した正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図を一つのデザイン図とし、斜視図のデザインと 6 面図のデザインは同一に図示する必要がある。但し、以下の場合には一部図面を省略することができる。

a 1. 図面の省略が可能な場合

- ・正面図と背面図とが同一又は対称の場合・・・背面図の省略可能
- ・平面図と底面図とが同一又は対称の場合・・・底面図の省略可能
- ・左側面図と右側面図とが同一又は対称の場合・・・一方の側面図の省略可能
- ・大型機械等で設置等され底面を見ることができない場合・・・底面図の省略可能

a 2. 物品が立方体の場合

物品が立方体の場合に限り必ずその物品のデザインを容易に把握することができる方向から見た斜視図を先に図示する必要がある。斜視図で物品の把握が困難

な場合は使用状態図を『参考図』欄に図示しなければならない。但し、斜視図に陰影を加える場合には形と混同しない範囲内で制限的に図示しなければならない。

a 3. 6面図および斜視図だけではそのデザインを十分に表現できないときには、展開図・断面図・切断部断面図・拡大図その他必要な[参考図]を添加しなければならない。参考図は、出願人の選択によって提出するものであり、特に提出個数など制限はない。

a 4. 「長尺物」、「地もの」、「動的デザイン」、「動くもの/開くもの等のデザイン」、「物品の全部または一部が透明のデザイン」、「部分デザイン」等に関しては、日本の実務と同様の記載が認められる。

(2) CGの利用

図面でのデザイン登録出願の場合、CGによる表現が可能である。データのファイル形式として、JPEG、TIFFが認められている。さらに、3Dモデリング図面の使用も可能である。3Dモデリング図面の方式として、立体の面が陰影で表現される「シェーディング」、および、点と線だけで表現される「ワイヤーフレーム」が認められている。3Dモデリング図面で提出する場合のファイル形式としては、3DS、DWG、DWF、IGESが認められている。

CGによりデザインを表現する場合には、モノクロ画像、カラー画像いずれも認められる。一出願あたりの画像データは200MBまでとされている。

また、動的画像アイコンデザインについて、動画ファイル形式の図面を参考図として提出することができる。動的画像アイコンデザインの動画ファイルを参考図として提出する場合のファイル形式としては、SWF、MPEG、WMV、Animated GIFが認められている。

(3) 写真又は見本

a. 図面に代えて写真を提出する場合には、写真の規格は最大10cm×15cm、最小7cm×10cmと規定され、写真にはデザインが明瞭に表現されるようにしなければならない。背景・陰影等は原則表れてはならない。

b. 図面に代えて写真又は見本を提出する場合には、写真又は見本によりデザインが具体的に把握されることができなければならない。

4. 優先権

韓国はパリ条約の加盟国であることから、韓国に出願する際に、日本の意匠出願を基礎出願として6月以内に優先権主張を伴うデザイン登録出願を行なうことができる。

また、韓国は、2014年7月1日から、ハーグ協定のジュネーブ改正協定の利用が可能で、韓国を指定国にすることで、韓国でのハーグルートでの権利化も可能である。

なお、日本の場合、斜視図が必須図面ではない。そのため、斜視図のない原出願を基礎として韓国に優先権出願を行う場合、斜視図なしに韓国への出願を行うことはできるものの、実務上は提出された図面だけではデザインの内容を把握することができないとして斜視図の提出を追加で要求される場合が少なくない。日本の出願に斜視図が含まれていない場合、斜視図を追加して韓国で出願するのが望ましい。

5. 新規性喪失の例外

新規性喪失の例外規定が存在し、デザイン登録を受けることができる権利を有する者のデザインが新規性を失った場合、そのデザインはその日から6ヶ月以内にその者がデザイン登録出願したデザインに対して新規性を喪失しなかったものとみなされる。

新規性喪失の例外の適用を受ける場合、出願時(30日以内に証明書)だけでなく、拒絶理由通知に対する意見書を提出するとき、デザイン一部審査登録異議申立に対する答弁書を提出するとき、デザイン登録無効審判に対する答弁書を提出するとき、にも新規性喪失の例外の適用を受けることが可能である。

Ⅲ. 出願後の手続

1. 拒絶理由通知への対応

複数デザイン登録出願されたデザインのうち一部のデザインにのみ拒絶理由がある場合には、拒絶理由があるデザインの一連番号、デザインの対象となる物品及びその理由を明示した拒絶理由が審査官から通知される。デザイン一部審査登録出願についても、出願後の方式審査で一部実体審査も行うため拒絶理由通知を受ける場合がある。例えば、純粋美術の分野に属する著作物など、工業的生産方法によって量産することができないため工業上利用できないデザイン、他人の著名な商標や著作物等を含むデザイン、又は国内もしく

は国外で広く知られた形状・模様・色彩又はこれらの結合から容易に創作することができるデザインに対しては、拒絶理由が通知される。

韓国特許庁にデザイン登録出願して拒絶理由通知を受ける場合（デザイン法第62条）、工業上利用することができるデザインに該当しない（デザイン法第33条第1項本文）、引用デザインと同一又は類似（デザイン法第33条第1項第1号、第2号及び第3号）、創作容易（デザイン法第33条第2項）等を内容とする拒絶理由通知が多く出されている。

拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2ヶ月以内に意見書・補正書を提出することができ、この期間は1ヶ月ずつ2回まで延長することが可能である（デザイン法第63条）。

なお、拒絶理由の中に不明確な部分があった場合は、審査官に電話をするなどして拒絶理由の内容を把握してから意見書・補正書を作成・提出するよう、現地代理人に指示するのが望ましい。

また、補正は、それが要旨を変更するものである場合には却下されてしまうため（デザイン法第48条、第49条）、要旨の変更とならないように補正するよう注意が必要である。

デザイン審査基準第17条は、要旨の変更とは、出願書に書かれたデザインの対象となる物品、図面（3Dモデリング図面及び見本を含む。）及び図面の記載事項を総合的に判断して、最初に出願されたデザインと補正されたデザインとの間に同一性が維持されないこと、と規定している。

また、部分デザインで要旨変更とは、次の要素を総合的に判断して最初に出願されたデザインと補正されたデザインとの間に同一性が維持されないことをいう。

- ① デザインの対象となる物品
- ② 部分デザインとしてデザイン登録を受けようとする部分の機能・用途
- ③ 該当物品の中で部分デザインとしてデザイン登録を受けようとする部分が占める位置・大きさ・範囲
- ④ 部分デザインとしてデザイン登録を受けようとする部分の形状・模様・色彩又はこれらの結合

2. 意見書・補正書等作成時の留意点

デザイン登録出願時に受ける拒絶理由で多いものについて、その理由解消のために採りうる方法や意見書・補正書の作成・提出時の留意点を説明する。

(1) デザインが不明確（デザイン法第33条）

図面の記載不備の場合、デザインを具体的に把握することができないため、「工業上利用することができるデザインに該当しない」という拒絶理由通知を受けられることが多い。図面に関しては、日本に比べて韓国は非常に厳しく審査する傾向があるので特に注意が必要である。

① 出願時に斜視図を提出しなかった場合には、斜視図がないという拒絶理由を受けることになる。韓国では正投影図法で図面を提出する場合、斜視図は必須図面であるので、必ず提出しなければならない。なお、日本の場合、斜視図が必須図面ではないため斜視図のない原出願を基礎として韓国に優先権主張出願を行う場合、斜視図なしで出願を行うことはできるものの、実務上は（提出された図面だけではデザインの内容を把握することができないとして）斜視図の提出を追加で要求される場合も少なくない。

② 図面が正投象図法（正投影図法）によって図示されていない、又は図面が互いに一致しないという拒絶理由を受けた場合、適切に図示されていない、又は一致しない図面を適切に修正して補正すればよい。なお、拒絶理由が不明確な場合には、審査官に電話するなどして拒絶理由を明確に把握した後で補正するとよい。

③ 6面図に図示された陰影線を削除せよという拒絶理由を受けた場合は、補正で削除しなければならない。韓国では斜視図を除く6面図において、陰影線が許容されていない。

④ 審査官が図面によってデザインを具体的に把握するのが困難な場合、デザインの説明の欄に物品の用途及び使用方法等を記載するよう求める拒絶理由が出される。この場合は、物品の用途及び使用方法を簡潔に記載して提出する。日本の基礎出願に物品の用途及び使用方法等が記載されている場合には、それらを翻訳して提出する。

(2) 出願書類に関する違反（デザイン法第37条）

デザイン一部審査登録対象物品に指定されていない物品がデザイン一部審査登録出願された場合には、デザイン登録を受けることができない。

デザイン一部審査対象物品をデザイン審査登録出願した場合、又はデザイン審査対象物品をデザイン一部審査登録出願した場合には、審査官より拒絶理由通知

が出される。その場合には、その物品に応じてデザイン一部審査登録出願又はデザイン審査登録出願に補正すれば拒絶理由は解消する。

(3) 新規性欠如（デザイン法第 33 条第 1 項第 1 号、第 2 号及び第 3 号）

①デザイン登録出願前に国内又は国外で公知され、又は公然に実施されたデザイン、②デザイン登録出願前に国内又は国外で頒布された刊行物に掲載され、又は電気通信回線を通じて公衆が利用することができるようになったデザイン、③第 1 号又は第 2 号に該当するデザインと類似したデザインに該当するデザインについては、デザイン登録を受けることができない旨の拒絶理由通知が出される。

なお、デザイン一部審査登録出願については登録前に新規性の有無を審査しないが、法第 55 条の規定に基づいて情報と証拠の提供があった場合には、その情報と証拠に基づいてデザイン審査登録出願と同様に実体審査が行われ、拒絶理由通知が出される可能性がある。

新規性欠如を理由とする拒絶理由通知が出された場合、まず、拒絶理由通知に対する意見書を提出するときに新規性喪失例外主張を行うことができるか検討すべきである。

新規性喪失の例外規定の適用は、出願書に新規性喪失の例外主張を行う旨を記載しなくても、次の場合に例外主張をすることができる。

- ①拒絶理由通知に対する意見書を提出するとき
- ②デザイン一部審査登録異議申立に対する答弁書を提出するとき
- ③無効審判の答弁書を提出するとき

ただし、改正法では上記のように時期的要件を緩和しているものの、改正法で規定されていない権利範囲確認審判や侵害訴訟などで侵害主張の権原となるデザイン権の出願時の新規性例外主張可否が問題になった場合、その段階では新規性喪失の例外規定の適用を受けることができない可能性が高いため、出願時に新規性喪失の例外主張を行うのが望ましい。

なお、展示会出品に関する証明書を提出する場合には、主催者が発行した証明書を提出するのが基本である。主催者が発行した証明書だと新規性喪失の例外適用の要件を具備していることを立証しやすいからである。ただし、主催者以外が発行した証明書も認められ

る場合があり、実際に、展示会参加者が発行した証明書でも認められた事例も存在する。

次に、出願デザインが引用デザインと非類似であると主張できるか検討する。この場合は、物品及び形態の同一・類似を要素として検討を行う。意見書を提出する際には、できれば、韓国における類似の判例や日本等の外国で登録された事例等を参考資料として提出する。

[判例]

類否判断については、「意匠の類似性の有無は意匠を構成する要素を全体的に対比観察して、その各意匠がみる人に互いに相異した審美感を感じさせるものであるか否かを考えて判断しなければならない。この場合、その具体的な判断基準としては、みる人の注意を最も引きやすい部分を要部として把握し、その各要部を対比観察するとき、一般需要者が感じる美感に差が生ずることができるかの観点からその類似性の有無を決定しなければならない。」とした最高裁判決（最高裁判所 1990.5.8 宣告 89 フ 2014 判決）がある。

(4) 創作容易性（デザイン法第 33 条第 2 項）

デザイン登録出願前にそのデザインが属する分野で通常の知識を有する人が、デザイン登録出願前に国内もしくは国外で公知とされ、もしくは公然に実施されたデザイン、又はデザイン登録出願前に国内もしくは国外で頒布された刊行物に掲載され、もしくは電気通信回線を通じて公衆が利用することができるようになったデザイン、又はこれらの結合によって、又は国内もしくは国外で広く知られた形状・模様・色彩もしくはこれらの結合（以下、「公知・公用のデザイン又は周知の形状・模様等」）によって容易に創作することができるデザインは、デザイン登録を受けることができないため、これが出願された場合には、その旨の拒絶理由通知が出される。

最近韓国では、容易創作を理由として拒絶理由通知が出される場合が増えており、特に、比較的簡単な形状からなる部分デザインの場合は、より顕著である。

創作容易の拒絶理由通知を受けた場合であっても、出願したデザインが公知・公用のデザイン又は周知の形状・模様等をほとんどそのまま利用し、もしくは転用し、又は単純に模倣したものではなく、これらを取捨選択して結合したものであって、そのデザインを全

体的に観察した場合に新しい美感を起こすデザインである場合には、意見書でその旨主張することにより拒絶理由が解消する可能性がある。

また、出願したデザインが「広く知られた周知形状にすぎない」という旨の拒絶理由通知を受けた場合であっても、当該デザインの創作過程、物品自体の形状、並びに物品の用途及び機能についての説明を行うことによって拒絶理由が解消する場合がある。

[判例]

最高裁判所の判例（最高裁判所 2001.4.10. 宣告 98 フ 591 判決）は、「国内で広く知られた形状・模様・色彩又はこれらの結合から当業者が容易に創作することができるものは意匠登録を受けることができないように規定した趣旨」は、「周知の形状や模様をほとんどそのまま利用したり、転用して物品に表現したり、これらを物品に利用又は転用することにおいて、当業者であれば誰でもその意匠がその物品に合うようにするために加えることができる程度の変化にすぎないものは意匠登録を受けることができない」ことにあると判示している。

(5) 先出願（デザイン法第 46 条）

同一又は類似の 2 以上のデザインがそれぞれ異なる日にデザイン登録出願された場合に、最初のデザイン登録出願以外のデザイン登録出願は、デザイン登録を受けることができない。また、同日に同一又は類似のデザインについて 2 以上のデザイン登録出願がされた場合は、出願人が協議で定めた一の出願人以外の者はデザイン登録を受けることができない。なお、デザイン一部審査登録出願については登録前に先出願について審査しないのが原則であるが、法第 55 条の規定に基づく情報と証拠の提供があった場合には、デザイン登録拒絶決定がなされる可能性がある。

先出願を引用した拒絶理由通知が出された場合、出願デザインが引用デザインと同一又は類似すると認定された上で拒絶理由通知を受けているため、出願デザインが引用デザインと非類似であると主張できるか検討する。この場合は、物品及び形態の同一・類似を要素として検討を行う。また、仮に引用デザインの出願日が出願デザインよりも後の日であった場合には、その旨の主張を行う。意見書を提出する際には、できれば、韓国における類似の判例や日本等の外国で登録さ

れた事例等を参考資料として提出する。

(6) 拡大された先出願（デザイン法第 33 条）

先出願されたデザインと後出願されたデザインが次の各号の一に該当する場合には、先・後出願の出願人が同一人である場合を除き、後出願されたデザインは、法第 33 条第 3 項の規定により登録を受けることができない。

- ① 後出願されたデザインが先出願されたデザインのうち後出願されたデザインに相当する部分と機能及び用途に共通性があり、形状・模様・色彩又はこれらの結合が同一又は類似の場合
- ② 先出願されたデザインのうち後出願されたデザインに相当する部分が対比可能な程度に十分に表現されている場合

これらの場合も、上記(5)の先出願の場合と同様に、出願デザインが引用デザインと非類似であると主張できるか等を検討し、意見書を提出して対応する。

(7) 関連デザインと関連した拒絶理由（デザイン法第 7 条第 1 項）

デザイン権者又はデザイン登録出願人は、自己の登録デザイン又はデザイン登録出願したデザイン（以下“基本デザイン”という）とだけ類似するデザイン（以下“関連デザイン”という）に対しては、その基本デザインのデザイン登録出願日から 1 年以内にデザイン登録出願された場合に限り関連デザインでデザイン登録を受けることができる。

基本デザインのデザイン登録出願日から 1 年以内に出願されたデザインが、自己の登録デザイン（または出願デザイン）に類似する場合には、登録デザイン（または出願デザイン）を基本デザインとする関連デザインに補正しなければならない旨の拒絶理由通知を受けることになる。その場合は、審査官が指摘するように関連デザインに補正すれば拒絶理由は解消する。ただし、デザイン登録を受けた関連デザイン又はデザイン登録出願された関連デザインとのみ類似するデザインは、デザイン登録を受けることができない。

(8) 関連デザインと関連した拒絶理由（デザイン法第40条第1項）

デザイン登録出願が1デザイン1デザイン登録出願に違反する場合には、デザイン登録を受けることができない。例えば、次のように、図面上、互いに分離している2つ以上の部分が表されている場合に、1出願に2以上の形状、模様、色彩又はその結合を表現したものと認められるという内容の拒絶理由通知を受けられる場合がある。

例1 部分デザインにおける蓄電池のプラス極とマイナス極

例2 はさみの指が入る两部分

この場合、デザイン全体としての形態的一体性又は機能的一体性を意見書で主張することにより拒絶理由を解消する場合が多い。

一方、意見書における主張でも拒絶理由を解消できない場合には、その出願から他のデザインを削除するか、又は他のデザインのうち登録を受けようとするそれぞれのデザインについて分割して出願することにより、その出願の拒絶理由を解消することができる。

なお、複数デザイン登録出願に対する出願の分割の際には、特に次のような場合に通常のデザイン登録出願とは異なる対応が求められる：

- ①出願の分割によって原出願が1デザインのみを出願することになった場合には原出願の願書の“複数デザイン”の表示を“1デザイン”に補正する。
- ②一の一連番号に二以上のデザインが含まれていた場

合には、これを分割して出願するか、又は各デザインに一連番号が付くように補正する。

- ③補正により出願デザインの数が増えるようになるときは、分割して出願する。
- ④デザイン審査登録対象物品が含まれている場合には、当該審査登録物品に関するデザインはデザイン審査登録分割出願をする。

Ⅲ. おわりに

本稿を作成するにあたり、ヒアリングへの対応、裁判例や登録例の収集など現地代理人の方々に、また、ヒアリング開催などにあたり平成26年度副会長の橋本先生、事務局の方々に、多くの協力を頂いた。この場をかりて心から感謝致したい。

ヒアリングへの対応等にご協力頂いた方々

- Locke Lord LLP 原田潤子先生
- Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, LLP の Christopher A. Bullard 先生、山崎明宏先生
- Kim & Chang 高利化先生
- プローマン & ヴイントフト岡山新史先生, Mr. Henrik Skodt, Mr. Erik Sigh, Ms. Ellen Breddam

(参考文献)

- 1) 「デザイン審査基準」(和訳) 崔達龍国際特許法律事務所 (原稿受領 2015. 7. 17)