

意匠法 16： 意匠法上の出願変更

学習ポイント

- ① 出願変更を認める理由 ⇒ *趣旨 check*
- ② 出願変更の要件（特に、客体及び時期）⇒ *基本事項 check*
- ③ 出願変更と他の特別な手続との関係 ⇒ *補足事項 check*

本試験の出題分析

- ・短答式試験： ほぼ毎年出題あり
- ・論文式試験： H18 等
- ・口述式試験： H17 等

定 義

意匠法上の出願変更とは、出願内容の同一性を保持しつつ、特許出願又は実用新案登録出願（国際特許出願等を含む）から意匠登録出願へ、出願形式を変更することをいう（意 13 条、意 13 条の 2）。

趣 旨

発明と考案は技術的思想の創作である点で（特 2 条 1 項、実 2 条 1 項）、物品の美的創作である意匠（意 2 条 1 項）とは本質的に異なる。

しかし、両者は創作として共通し、一の創作を、技術的思想の創作であると同時に物品の形状等に係る創作と捉えることができる場合がある。かかる場合に、いずれの法による保護を求めるかは出願人の判断で決めるべきことであり、その結果、出願人が最適な出願形式の選択を誤る場合がある。このような場合に保護形式の変更を一切認めないとするのは、創作を保護奨励し、産業の発達に寄与せんとする法目的（意 1 条）に反する。

そこで、意匠法は、出願形式の選択の誤りから出願人を保護すべく、所定の期間内において、特許出願、実用新案登録出願から意匠登録出願への出願変更を認めた（意 13 条、意 13 条の 2）。

基本事項**【出願変更の要件】**

1. 主体的要件

原出願の出願人が新たな変更出願をすることが必要である（意 13 条）。原出願の出願人保護が目的だからである。従って、原出願が共同出願である場合には、かかる意匠登録を受ける権利を共有する者全員を保護すべく、共同出願人全員で出願することが必要である（意 13 条）。

2. 客体的要件

(1) 原出願の最初の明細書及び図面中に、**変更による新たな出願の意匠が明確に認識し得るように具体的に記載されている**ことが必要である。出願変更は出願内容の変更ではなく、あくまで出願形式の変更だからである。従って、原出願において色彩・模様が具体的に特定できないときは、形状のみの意匠として出願する必要がある。

(2) 変更による新たな出願の意匠が、**原出願の最初の明細書及び図面に表された意匠と同一**であることが必要である（意 13 条 1 項、意 13 条 2 項）。同一でない意匠に遡及効を認めると、先願主義（意 9 条）に反し、第三者に不測の不利益を与えるからである。

なお、同一とは、変更出願の願書及び添付図面等に記載された意匠が、原出願の明細書又は図面に記載された意匠と実質的に同一であることをいう。

3. 時期的要件

(1) 特許出願から意匠登録出願への出願変更の場合

原特許出願の最初の拒絶査定謄本送達日から **3 月以内**にしなければならない（意 13 条 1 項但書）。拒絶査定から出願人を救済するためである。

① 「**最初の**」とは審判から審査に差し戻され（準特 160 条）、再び拒絶査定がされた場合を含まない趣旨である。

② 「**3 月**」としたのは、不服申立手段としての拒絶査定不服審判の請求との択一的判断期間を考慮したためである。従って、特許庁長官により審判請求期間が延長された場合（特 4 条）には、当該期間も、その延長された期間に限り延長されたものとみなされる（意 13 条 3 項）。

(2) 実用新案登録出願から意匠登録出願への出願変更の場合

原実用新案登録出願が特許庁に係属中、即ち、**実用新案登録出願が設定登録されるまでの間**（実 14 条 2 項）、出願変更することができる（実 13 条 2 項）。実用新案出願は、無審査登録制度（実 14 条 2 項）の下、早期登録されるからである。

(3) **国際特許出願等**（特 184 条の 3 又は特 184 条の 20、実 48 条の 3 又は実 48 条の 16）から**意匠登録出願への出願変更の場合**

日本語特許出願及び日本語実用新案登録出願にあつては、所定の事項を記載した書面を提出し、所定の手数料を納付した後、外国語特許出願及び外国語実用新案登録出願にあつては、さらに日本語による翻訳文を提出した後、みなし国際出願にあつては、**決定の後**でなければ、出願変更をすることができない(意 13 条の 2)。手続の無駄をなくすべく、国内出願としての手続の確定が必要だからである。

なお、国内処理基準時の経過を待つ必要はない。出願変更により翻訳文の内容が確定するためである。

4. 手続的要件

(1) **所定の様式に従った新たな出願**をすることが必要である(意 13 条 1 項、2 項、施規 2 条 3 項)。意思表示の明確化と手続の確実のためである。

具体的には、願書に、意 13 条 1 項又は 2 項による出願である旨及び原出願の表示を記載することが必要である。

☆(2) なお、特許出願から意匠登録出願への変更は、その特許出願について**仮専用実施権者を有する者があるときはその承諾**を得ることが必要である(意 13 条 5 項)。原出願のみなし取下げにより将来の実施権者としての地位を失うからである。

【出願変更の効果】

1. 出願変更の要件を満たす場合

(1) 変更出願は、**原出願の時にしたものとみなされる**(準意 10 条の 2 第 2 項)。出願人救済という出願変更の意義を実効あらしめるためであり、また、遡及効を認めても原出願時に開示されている以上第三者に不利益もないからである。

(2) 但し、**新規性喪失の例外の適用を受ける手続**(意 4 条 3 項)及び**優先権主張の手続**(準特 43 条 1 項、2 項)は、出願時が遡及しない(準意 10 条の 2 第 2 項但書)。手続期間の経過によりこれらの手続が行えないのは不合理だからである。

もつとも、これらの手続の適用上必要な書類が原出願において提出されている場合には、新たな出願と同時に提出されたものとみなされる(準意 10 条の 2 第 3 項)。手続の簡素化を図り、出願人の負担を軽減するためである。

(3) **原出願は取り下げたものとみなされる**(意 13 条 4 項)。出願形式の選択の誤りを救済するために認められる手続だからである。

2. 出願変更の要件を満たさない場合

遡及効は認められず、変更出願時を基準に登録要件を判断する。

但し、出願後の補正により要件が具備される場合には、その後遡及効も回復する。

なお、要件不備の場合でも原出願は取り下げられたものとみなされる(意 13 条 4 項)。出願変更は出願人の自由な意思によるものであって、不備による不利益も出願人自身が負うべきだからである。

以上

補足事項

【パリ条約による優先権等の主張を伴った特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出願に変更された場合の優先期間の取扱い】

優先権の主張を伴った特許出願又は実用新案登録出願から変更された新たな意匠登録出願について優先権の主張の効果が認められるためには、もとの特許出願又は実用新案登録出願が第一国への最初の出願の日から 6 月以内にされている場合に限られる。

パリ条約 4 条 C(1)において、意匠についての優先期間は 6 月と定められ、また、パリ条約 4 条 E(1)では、第一国の実用新案登録出願に基づく優先権を主張して第二国に意匠登録出願をした場合には、優先期間は 6 月と定められている。

しかし、実用新案登録出願に基づく優先権を主張した我が国への実用新案登録出願が、第一国の出願から 6 月を越えており、その後、意匠登録出願に変更された場合に、優先権主張の効果を認めることとすると、意匠の優先期間 6 月が延長されることとなる。従って、パリ条約 4 条 C(1)及び同 4 条 E(1)の趣旨との整合性を考慮し、上記のように取り扱う。

(特許庁HP「意匠審査便覧」15.06 より)

【出願変更における新たな意匠登録出願についての新規性喪失の例外の規定の適用】

もとの特許出願又は実用新案登録出願について新規性喪失の例外の規定による書面のみを提出している場合であって、出願変更がもとの出願の日から 30 日以内にされているときは、新たな意匠登録出願についてもとの出願の日から 30 日以内に証明書を提出することにより、出願変更における新たな意匠登録出願について意 4 条の規定の適用を受けることができる。

(特許庁HP「意匠審査便覧」18.01.03 より)