

[基礎サポ]意匠・査定系審判



講師：弁理士 杉浦 健文

目次

第1章 拒絶査定不服審判 ＜概要＞

審判請求まで
審判要否の判断
審判請求書の作成
審理手続

第2章 拒絶査定不服審判 ＜類否＞

反論のポイント
留意点

第3章 拒絶査定不服審判 ＜創作容易＞

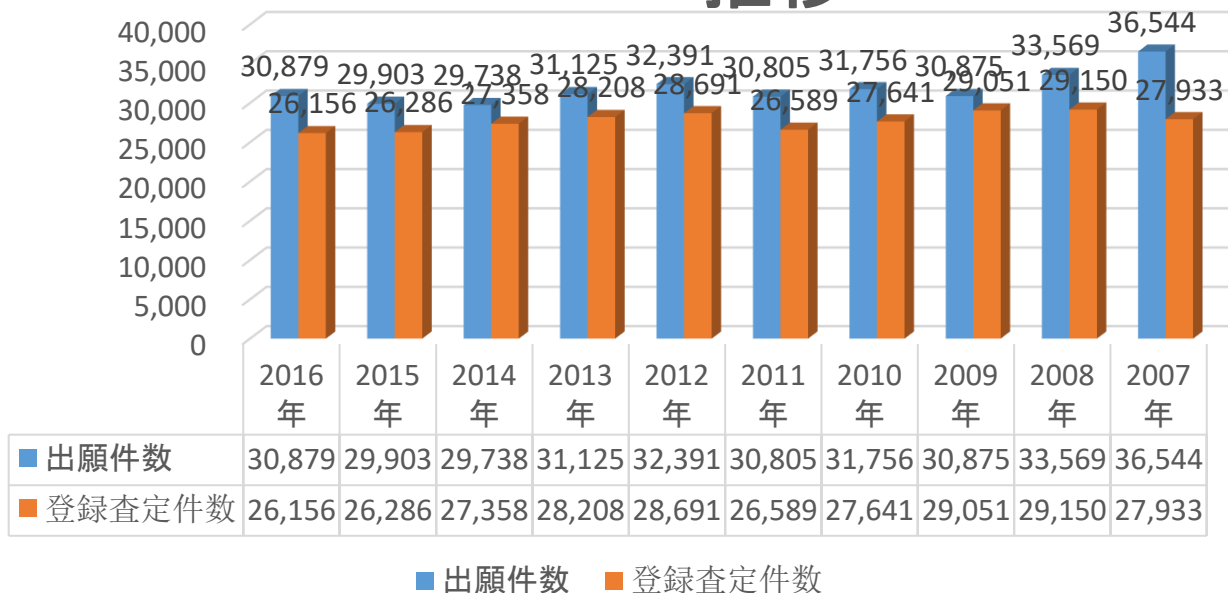
類型

第4章 補正却下決定不服審判

概要
基準
具体例

第1章 拒絶査定不服審判＜概要＞審判請求まで

意匠登録出願と登録査定件数の推移



2017年 出願件数：31,961件、登録査定件数：27,976件

2018年 出願件数：31,406件、登録査定件数：27,301件

2019年 出願件数：31,489件、登録査定件数：27,909件

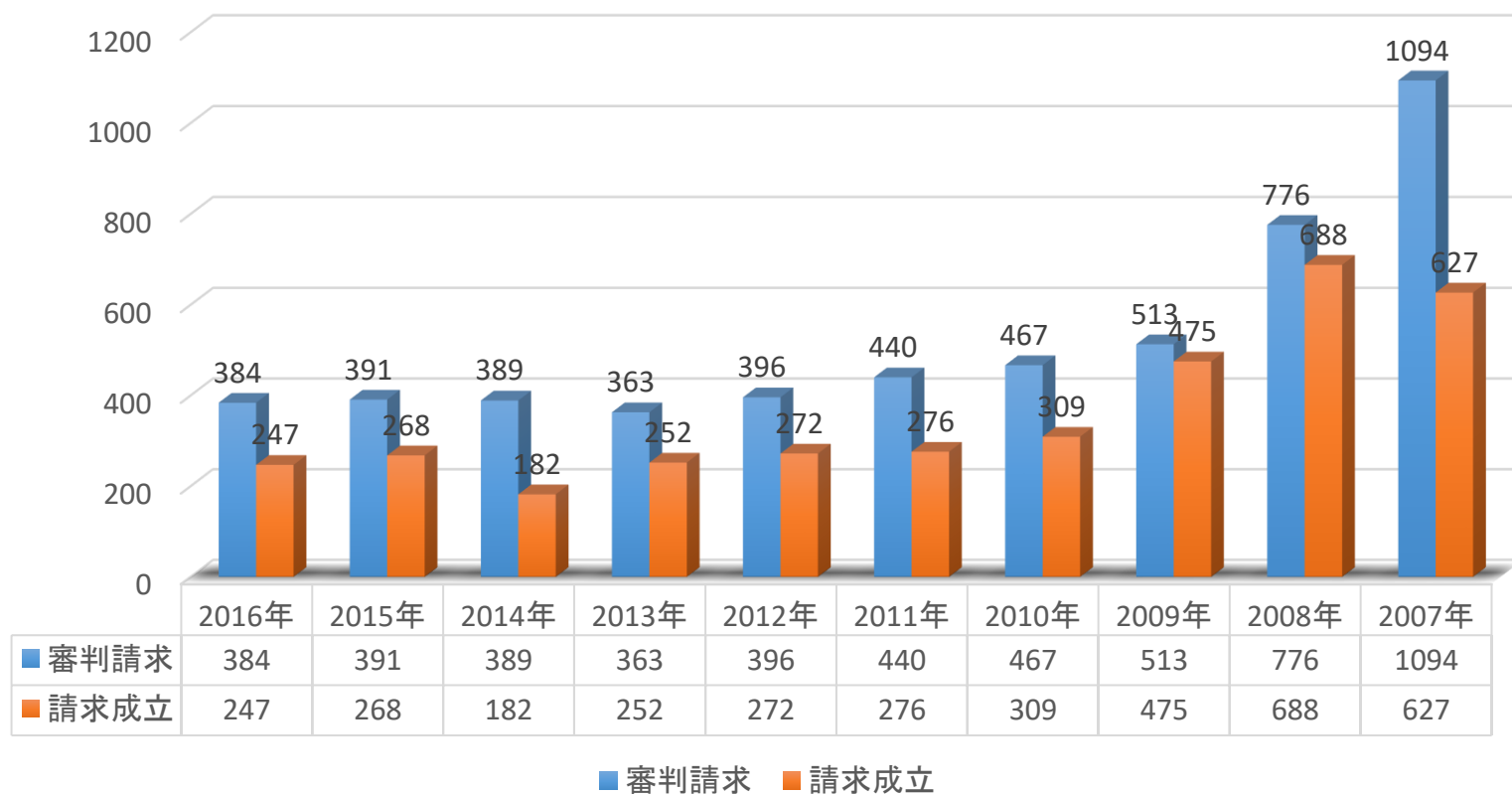
※特許庁HP「特許行政年次報告書 2020年版〈統計・資料編〉」

※2015年以降の数値は国際意匠登録出願を含む

出典：特許庁HP「特許行政年次報告書2017年版〈統計・資料編〉」

第1章 拒絶査定不服審判＜概要＞審判請求まで

拒絶査定不服審判と請求成立の推移



出典：特許庁HP「特許行政年次報告書2017年版＜統計・資料編＞」

第1章 拒絶査定不服審判＜概要＞ 審判請求まで

請求時期	<ul style="list-style-type: none">• 原則: 拒絶査定謄本の送達があった日から3月以内• 例外: 追完(46条2項)• ※準特4条の延長は、原則、職権又は請求のいずれも行わない(審判便覧25-04)• 期限の経過後に審判請求をすると、審決をもって却下される(準特135条)
請求対象	行政処分としての拒絶査定
請求人	<ul style="list-style-type: none">• 拒絶査定を受けた者(意匠登録出願人)• 共有にかかる権利については、全員で共同して請求 →一部の者が審判請求をすると審決却下(準特135条)
手続方法	オンライン又は書面
費用	55,000円

第1章 拒絶査定不服審判＜概要＞審判請求まで

審理期間

- 2016年の実績は平均**6.8**ヶ月
- 2017年度特許庁目標は平均**4～6**ヶ月※

方式違反

- **【請求の理由】**に実質的理由が記載されていない
(例: 追って補充する。など)
- **代理権を証明する書面**の添付がない
→2～4週間で**手続補正指令書(方式)**が通知される
→30日以内に**手続補正書(方式)**を提出する(準特17条3項、
審判便覧25-01)
→指定期間に応答しない場合は、**審判長の裁量**により決定
却下される(準特133条3項)

• 2019年の実績は平均6.7か月

※特許庁HP「特許行政年次報告書 2020年版」

• 2020年特許庁目標は平均4～6 カ月

※特許庁HP「令和2年度に特許庁が達成すべき目標について」

※経済産業省HP「平成29年度において特許庁が達成すべき目標」

第1章 拒絶査定不服審判＜概要＞審判要否の判断

①コスト

- 審判請求費用(特許印紙代55,000円)
- 代理人費用(事務所によって異なる)

②勝算

- 反論材料の有無
- 弁理士の経験

③実施の有無

- 実施しているか、実施していないか

④売上げ

- 売上げが好調か低調か

⑤ライフサイクル

- 実施中であるがライフサイクルが長いか、短い
か

⑥引用意匠

自社の登録意匠か、他社の登録意匠(権利存続中、権利消滅)か、公知意匠(未登録)か

⑦出願戦略

- 別の出願(部分意匠、関連意匠)でカバーできているか

第1章 拒絶査定不服審判＜概要＞審判要否の判断

(i) 自社の登録意匠

- 請求認容となれば出願意匠は登録になるが、出願意匠と引用意匠(自社の登録意匠)との類似範囲はそれぞれ限定化される。
- この事例を回避するため、審判請求を断念すると、出願意匠にかかる実施品を保護するものがないが、引例の類似範囲に含まれる。

(ii) 他社の登録意匠(権利存続中・権利消滅)

- 他社の登録意匠(権利存続中)と類似するとして拒絶→権利侵害の可能性あり
- 他社の登録意匠(権利消滅)と類似するとして拒絶→権利侵害の可能性なし

(iii) 公知意匠(未登録)

- 公知意匠(未登録)→権利侵害の可能性なし

・ 令和2年4月1日施行の法改正により、関連意匠の出願可能期間が、基礎意匠の出願から10年を経過する日前までとなりました。また、関連意匠にのみ類似する関連意匠の登録を認めることとなりました。このため、出願意匠と引用意匠(自社の登録意匠)とが類似する場合、出願意匠を独立の意匠から関連意匠に補正することで、出願意匠は登録されることになりました。

第1章 拒絶査定不服審判＜概要＞ 審判要否の判断

事例

- 【意匠に係る物品】椅子
- ①部分意匠 : 背もたれ部を破線、それ以外の部分を実線
- ②全体意匠(本意匠) : 背もたれ部の形態はA、それ以外の形態はC
- ③全体意匠(関連意匠) : 背もたれ部の形態はB、それ以外の形態はC

パターン	登録の可否	審判請求の必要性
パターン1	登録: ①② 拒絶: ③	①によって、バリエーション保護可能 ③の審判請求の必要は低い。
パターン2	登録: ②③ 拒絶: ①	②③のバリエーション(類似範囲)から漏れる形態は、①部分意匠ではないと保護不可。場合によっては必要。
パターン3	登録: ② 拒絶: ①③	バリエーション(類似範囲)の保護がほぼできていない。 必要性は高い。

第1章 拒絶査定不服審判<概要> 審判請求書の作成

【書類名】 審判請求書
【提出日】 平成00年00月00日
【あて先】 特許庁長官 殿
【審判事件の表示】
【出願番号】 意願0000-000000
【審判の種別】 拒絶査定不服審判事件
【審判請求人】
【識別番号】 000000000
【氏名又は名称】 意匠 太郎
【代理人】
【識別番号】 000000000
【弁理士】
【氏名又は名称】 意匠 一郎
【電話番号】 1234-5678
【ファクシミリ番号】1234-5679
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 000000
【納付金額】 55000

- 審判請求期間経過後の請求は、審決による却下となるので注意(準特135条)
- 記載した提出日が現実日と相違する場合は、送信エラーとなる(オンラインの場合)

- 共同出願の場合は、【審判請求人】の欄を繰り返し設け、共同出願人全員を記載します
- 共有者の一部が行った審判請求は審決による却下となるので注意(準特135条)

- 審判便覧(第16版)
- 「審判請求書等の様式作成見本・書き方集」なども参照

第1章 拒絶査定不服審判<概要> 審判請求書の作成

【請求の趣旨】 原査定を取り消す。本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。

【請求の理由】

1. 手続の経緯

.....

2. 拒絶査定 of 要点

.....

3. 本願意匠が登録されるべき理由

本願については.....理由により登録されるべきである。

4. むすび

.....

【証拠方法】 証拠として.....

【提出物件の目録】

【物件名】

【援用の表示】

委任状 1

意願0000-000000に添付した委任状を援用する。

証拠を提出しない場合は不要

代理人が審判請求手続をする場合は代理権の証明が必要
①包括委任状を援用する場合:【包括委任状番号】0000

第1章 拒絶査定不服審判<概要> 審判請求書の作成

【請求の理由】

1. 手続の経緯
2. 拒絶査定の要点
3. 本願意匠が登録されるべき理由
 - (1) 本願意匠の要旨
 - (2) 引用意匠の要旨
 - (3) 先行周辺意匠の摘示
 - (4) 本願意匠と引用意匠との対比
 - (5) 本願意匠と引用意匠との類否
4. むすび

※引用意匠と類似する場合の例です。
※本記載は一例であり、事件に則して記載してください。

第1章 拒絶査定不服審判<概要> 審判請求書の作成

1. 手続の経緯

<例>

出願日 : 平成〇〇年〇〇月〇〇日
拒絶理由通知書の発送日 : 平成〇〇年〇〇月〇〇日
意見書提出日 : 平成〇〇年〇〇月〇〇日
拒絶査定日 : 平成〇〇年〇〇月〇〇日
同謄本送達日 : 平成〇〇年〇〇月〇〇日

出願から拒絶査定謄本の送達に至るまでの手続の経緯を記載します。

2. 拒絶査定の要点

<例1>

適用条文 意匠法第3条第1項3号
引用意匠 意匠登録第〇〇〇〇号意匠
意匠に係る物品「〇〇〇〇」
意匠の内容 別紙(資料2参照)

拒絶理由の適用条文を記載し、併せて査定の理由を簡明に記載します。

<例2>

意願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇の意匠(本願意匠)は、本願意匠の出願前に配布されたカタログに記載された意匠(別紙資料2参照)に類似するものであって、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものとされました。

第1章 拒絶査定不服審判＜概要＞ 審判請求書の作成

3. 本願意匠が登録されるべき理由

＜例＞

(1) 本願意匠の要旨

本願意匠は、物品「〇〇〇〇」の態様に関するもので、その要旨は次のとおりである（参考資料1）。

(1-1) 基本的構成態様は全体が、〇〇〇部を〇〇状とし、

・・・〇を設け、・・・形成されたものである。

(1-2) 具体的構成態様は〇〇〇である。

(2) 引用意匠の要旨

(本願意匠と同様に記載する。)

- (1)～(5)の項目に従って、拒絶査定の原因に関して具体的な反駁を行い、本願意匠が登録されるべき理由を記載します。

- 本願意匠の構成態様を示す各部に名称等を付して記述するときは、その部分と名称等の対応を示す図面を**別紙**として添付します。
- **文章中に、その図面を挿入**して記載することもできます。
- (4)または(5)の記載を明確にすることができる場合には、本願意匠を表す図面等、あるいはその各部に名称等を付したのもののみによって、本願意匠の要旨の記載に代えることもできます。

第1章 拒絶査定不服審判＜概要＞ 審判請求書の作成

(3) 先行周辺意匠の摘示

＜例＞

本願意匠に関する先行周辺意匠には次のものがある(別紙資料参照)。

- i) 公知資料1(意匠登録第〇〇〇〇号意匠 参考資料3)
- ii) 公知資料2(「〇〇〇〇」〇〇出版 平成〇〇年〇月〇日 第〇頁 参考資料4)
- iii) 公知資料3(特開〇〇〇〇-〇〇〇〇号公報 参考資料5)
- iv) ……
- v) ……

- 先行周辺意匠の摘示は、類否判断において、意匠の特徴部分を認定するために、重要な項目です。しっかり**先行意匠調査**を行い、公知意匠を整理しておく必要があります。

- 先行周辺意匠の書誌的事項等を記載し、その写し又は概要を別紙に参考資料として添付します。
- 必要があれば、意匠マップ(相互関係を図示したもの)等にしてその趣旨を明確にします。

第1章 拒絶査定不服審判＜概要＞ 審判請求書の作成

(4) 本願意匠と引用意匠との対比

＜例＞

(4-1) 両意匠の共通点

両意匠は、物品「○○○○」の態様に関するもので、意匠に係る物品が一致する。

その構成態様は次の点で共通する。

A: 両意匠は、基本的構成態様の○○○部が・・・点において共通する。

B: 両意匠は、具体的構成態様の○○○部が・・・点において共通する。

(4-2) 両意匠の差異点

a: ○○○部の配置について

本願意匠は、○○であるのに対し、引用意匠は○○○点に差異がある。

b: ○○○部の形状について

本願意匠は、○○であるのに対し、引用意匠は○○○点に差異がある。

- 必要に応じて本願意匠と引用意匠とを対比する図面を添付しても良い。その図面を文章中に挿入しても良い。

- 共通点・差異点は、すべて列挙しなくてもよい。反論のポイントなる構成について特定する。

第1章 拒絶査定不服審判＜概要＞ 審判請求書の作成

(5) 本願意匠と引用意匠との類否

＜例＞

(5-1) この種「○○○○(物品)」は、○○使用されるものであり、需要者は○○である。

需要者は、……であるため、この種○○○○の意匠においては、通常、斜視状態を中心として意匠全体が観察されるものである。

(5-2) 先行周辺意匠において、共通点Aはこの○○分野にいてありふれた態様であり、格別特徴的な態様ではない。また、共通点Bは・・であるため、需要者の注意を惹くものではない。

一方、差異点aは視覚的に目立ち、かつ、本願意匠の出願前にこの種○○○○の分野において見られない特徴的な態様あるあるから、需要者の格別の注意を惹くものである。……

(5-3) 以上のとおり、両意匠は意匠全体として美感が異なり、本願意匠は、引用意匠に類似するものではない。

本願意匠及び引用意匠、並びに先行周辺意匠等についての記載に基づき、上記(4)で抽出した両意匠の共通点及び差異点について、より深く検討して、本願意匠が引用意匠に類似しない理由を明確にすべく、両意匠の類否についての主張を記載します

第1章 拒絶査定不服審判＜概要＞ 審判請求書の作成

4. むすび

＜例＞

したがって、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号の規定により、意匠登録をすることができないものではない。

よって、原査定を取り消す。本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。

請求を理由付ける結論として、拒絶すべき理由がなく、原査定を取消し本願意匠は登録すべきものである旨を記載します。

第1章 拒絶査定不服審判<概要> 審理手続 面接

面接とは	合議体と代理人等とが意匠登録出願の審理に関わる意思疎通を図るための面談を意味します。
面接の種類	面接、テレビ面接、電話・ファクシミリ等による連絡
面接の代表例	<ol style="list-style-type: none">1. 本願意匠の特徴を説明するための面接(例: 実機を見てもらうなど)2. 本願意匠と先行意匠との対比説明のための面接3. 願書の記載及び添付図面等の補正案等を説明するための面接
面接に応じることができない例	<ul style="list-style-type: none">• 代理人等から面接要請された場合は、原則、少なくとも一度は面接を行う。• 合議体に事前の連絡がない場合 ×• 単に登録性のみ問い合わせ ×

特許庁HP「面接ガイドライン【意匠審査編】全文」

特許庁HP「面接ガイドライン【審判編】全文(平成27年4月1日以降)」

第1章 拒絶査定不服審判＜概要＞ 審理手続 早期審理

次に(1)または(2)の場合に早期審理の対象とすることができる。

(1) 権利化について緊急性を要する実施関連出願に係る審判事件

- 審判請求人自身又は審判請求人からその出願の意匠について実施許諾を受けた者(ライセンシー)が、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている意匠登録出願に係る審判事件であって、以下のいずれかに該当する権利化について緊急性を要するものであること。
- ①第三者が許諾なく、その出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めていることが明らかでない場合
- ②その出願の意匠の実施行為(実施準備行為)について、第三者から警告を受けている場合
- ③その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合

(2) 外国関連出願に係る審判事件

- 出願人がその出願の意匠について日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している意匠登録出願であること。

第1章 拒絶査定不服審判<概要> 審理手続 早期審理

※1

提出者	審判請求人
提出時期	審判請求日以降いつでも提出可能
提出方法	オンライン又は書面
手続	早期審理に関する事情説明書
手数料	不要

通常審査の
平均審理期間
6.8ヶ月
(2016年)

- ・ 通常の平均審理期間：6.7か月（2019年）
 - ・ 審理期間：
2017年：2.9か月
2018年：1.8か月
2019年：1.5か月
- ※2特許行政年次報告書 2020年版〈統計・資料編〉

※1「意匠登録出願の早期審査及び早期審理のためのガイドライン」

※2「特許行政年次報告書2017年版〈統計・資料編〉」

※2	審理期間
2007年	5.7ヶ月
2008年	5.0ヶ月
2009年	2.0ヶ月
2010年	3.6ヶ月
2011年	1.4ヶ月
2012年	3.0ヶ月
2013年	3.5ヶ月
2014年	—
2015年	3.0ヶ月
2016年	2.4ヶ月

第2章 拒絶査定不服審判<類否>

①意匠全体の占める割合(比率)

- 割合が大きい場合→注意を惹く程度は大きい
- 割合が小さい場合→注意を惹く程度は小さい
- 参考:平成12年(行ケ)第58号「ティーポット事件」

②物品の大きさ

- 両意匠の意匠に係る物品の大きさが異なっても、それが物品の用途及び機能の認定に影響を及ぼさない限り、その違いは注意を惹く程度は小さい

③観察されやすい部分か否か

観察されやすい部分→注意を惹く程度は大きい
観察されにくい部分→注意を惹く程度は小さい
観察されやすい部分は、意匠に係る物品の用途(使用目的、使用状態等)及び機能、その大きさ等に基づいて、(1)意匠に係る物品が**選択・購入**される際に見えやすい部位か否か、(2)需要者(取引者を含む)が**関心を持って観察する部位**か否かを認定することにより抽出する。

共通点

差異点

ありふれてる

新規な構成

観察されにくい部分

需要者の関心

観察されやすい部分

第2章 拒絶査定不服審判<類否>

④物品の内部形態

- 意匠は、意匠に係る物品を観察する際に目に付きやすい部位の形態を中心に比較されるべきであるから、類否判断は、意匠に係る物品の外観について行い、使用時に目にする事のない内部形態は、意匠の特徴として考慮しない。
- 内部形態を観察することができるものは、使用時に目に付きやすい形態が注意を引きやすい部分となる。

⑤物品の流通時にのみ視覚観察される形態

- 使用時・設置時にはその一部が目には触れないような物品の場合、物品の流通時にのみ視覚観察される部位が注意を引く程度は、原則として、その他の部位よりも小さい。

共通点

設置時に目に触れない

ありふれている

差異点

設置時に目に触れる

需要者の関心

新規で創作価値が高い

第2章 拒絶査定不服審判<類否>

⑥ 先行意匠群との対比に基づく評価

- 形態が注意を引きやすいものか否かは、同じ形態を持つ公知意匠の数や、他の一般的に見られる形態とどの程度異なった形態であるか、又その形態の創作的価値の高さによって変わる。
- **ありふれている**→注意を引きやすいものではない
- 新規な形態であって、創作的価値が高い→注意を引きやすい

検索データベース

- 特許情報プラットフォーム (J-PlatPat)
 - 意匠テキスト検索、日本意匠分類・Dターム検索
 - **意匠公知資料テキスト検索**
 - 特許・実用新案検索 (蓄積範囲: 大正11年～)
- 外国検索DB: 米国特許商標庁 (USPTO)、欧州連合知的財産庁 (EUIPO)

公知文献の対象

- 意匠、特許または実用新案の公報、
- 雑誌、インターネットの記事、販売事実など

※著作権者よりJ-PlatPatへの掲載許諾を得たもののみを蓄積

文献種別名	蓄積範囲 (資料作成年)
内国雑誌	平成1年～
外国雑誌	平成1年～
内国カタログ	平成1年～
外国カタログ	平成1年～
インターネット情報	平成14年～
新製品カタログ	平成5年～
外国意匠公報資料	平成14年～

第2章 拒絶査定不服審判〈類否〉

⑦機能的形状

- 機能的な要求の実現に造形的な自由度があり、その形状でなければならない必然性がない場合の形状については、その造形的な特徴を考慮する。

⑧物品の機能面からの要求を加味して構成された模様の評価

- 意匠に係る物品との関係において一定の機能を有する模様についての意匠的な特徴の評価は、何を意図した模様なのか、物品の用途・機能との関係においてどのような機能を担う模様なのか、という点を理解した上で行うものであり、形状の場合と同様に評価する。

⑨材質から生じる模様・色彩の評価

- 意匠に係る物品を製造する際に通常用いられる材質そのままの模様・色彩をもって表されていると認められる場合、その模様・色彩はその物品分野においてはありふれたものであるから、その模様・色彩が意匠全体の美感に与える影響は極めて小さい。

第2章 拒絶査定不服審判<類否>留意点

①禁反言

- 差異点の列挙もほどほどに
- 先行周辺意匠を把握して、的確に要部を抽出

②10条1項の新たな拒絶理由

- 関連意匠の出願について、3条1項3号の拒絶査定
- 審判において関連意匠は新規性ありの判断
- 関連意匠は、本意匠と非類似であるとして、10条1項の新たな拒絶理由

③3条1項3号の新たな拒絶理由

- 関連意匠の出願について、10条1項の拒絶査定
- 審判において関連意匠は本意匠と類似すると判断
- 関連意匠は、3条1項3号の新たな拒絶理由

第3章 拒絶査定不服審判＜創作容易＞

類型1

- 審判で本願意匠と引用意匠との**形態上の相違が厳格に認定**され、引用意匠や他の先行意匠から当該相違を導き出せないとして創作非容易とされた類型。
- 主張のポイント
 - ①具体的構成態様の相違等を主張
 - ②引例に個々の要素が開示されている場合、全体のまとまり（「特有のまとまり」、「一定のまとまり」）を主張

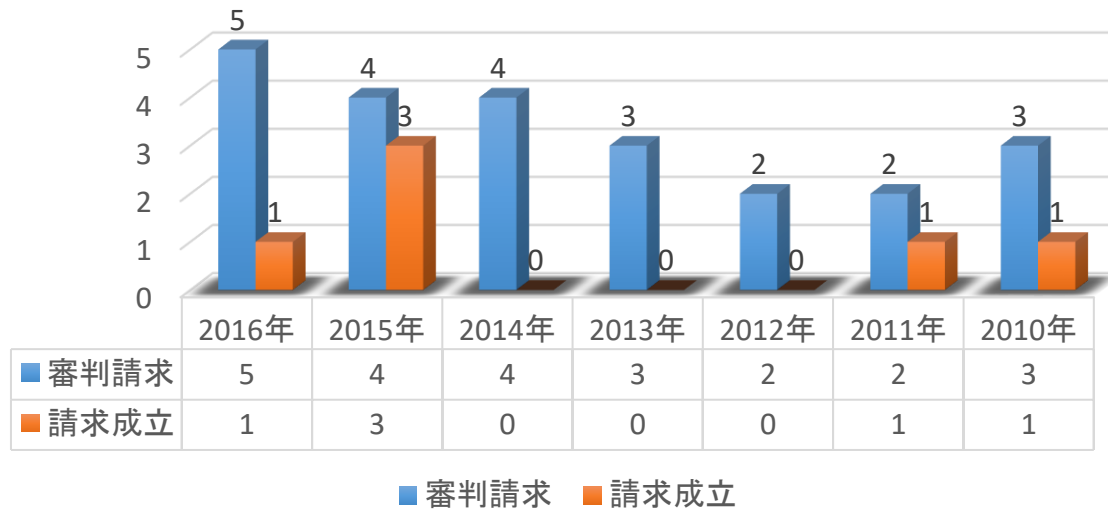
第3章 拒絶査定不服審判＜創作容易＞

類型2

- 審判で本願意匠と引用意匠との形態上の相違以外の要素も考慮されて、引用意匠から導き出せないとして創作非容易とされた類型。
- 主張のポイント
 - ① 具体的構成態様の相違等を主張＋用途及び機能、使用状態（使用手法）、使用目的等を主張

第4章 補正却下決定不服審判

補正却下決定不服審判と請求成立の推移



<2019年度版>

2017年 審判請求：5件、請求成立：0件

2018年 審判請求：6件、請求成立：4件

2019年 審判請求：6件、請求成立：3件

※特許庁HP「特許行政年次報告書 2020年版〈統計・資料編〉」

出典：特許庁HP「特許行政年次報告書2017年版〈統計・資料編〉」

第4章 補正却下決定不服審判 概要

請求時期	補正却下の決定謄本の送達があった日から3月以内
請求対象	補正却下の決定 ※2つ以上の補正却下の決定に対しては、別々に審判請求して1件1通で請求しなければならない。
請求人	<ul style="list-style-type: none">補正却下の決定を受けた者（意匠登録出願人）共有にかかる権利については、全員で共同して請求
手続方法	オンライン又は書面
費用	55,000円

第4章 補正却下決定不服審判 概要

審判請求の要否の判断

- 補正却下決定不服審判(意匠法47条)
 - 出願日の繰り下がりなし
- 補正後の意匠について新出願(意匠法17条の3)
 - 新出願の出願日は、補正時となる(補正時まで繰り下がる。)
- 補正却下の決定を容認して再度補正
 - 別の補正をしなければならない結果、拒絶が解消しないこともある。

補正却下決定不服審判中にできる制度

- 面接 ○
- 早期審理 ○ など

第4章 補正却下決定不服審判 審判請求書の作成

【書類名】 審判請求書
【提出日】 平成00年00月00日
【あて先】 特許庁長官 殿
【審判事件の表示】
【出願番号】 意願00000-0000000
【審判の種別】 補正却下決定不服審判事件
【審判請求人】
【識別番号】 0000000000
【氏名又は名称】 意匠 太郎
【代理人】
【識別番号】 0000000000
【弁理士】
【氏名又は名称】 意匠 一郎
【電話番号】 1234-5678
【ファクシミリ番号】1234-5679
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 000000
【納付金額】 55000

- 審判請求期間経過後の請求は、審決による却下となるので注意(準特135条)
- 記載した提出日が現実日と相違する場合は、送信エラーとなる(オンラインの場合)

- 共同出願の場合は、【審判請求人】の欄を繰り返し設け、共同出願人全員を記載します
- 共有者の一部が行った審判請求は審決による却下となるので注意(準特135条)

- 審判便覧(第16版)
- 「審判請求書等の様式作成見本・書き方集」なども参照

第4章 補正却下決定不服審判 審判請求書の作成

【請求の趣旨】 意願〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇について、平成〇〇年〇〇月〇〇日付でした補正に対して、平成〇〇年〇〇月〇〇日にした補正の却下の決定を取り消す。との審決を求める。

【請求の理由】

1. 手続の経緯

出願日	平成〇〇年〇〇月〇〇
拒絶理由通知日	平成〇〇年〇〇月〇〇
手続補正書提出日	平成〇〇年〇〇月〇〇
補正却下の決定日	平成〇〇年〇〇月〇〇
補正却下の決定の謄本の送達日	平成〇〇年〇〇月〇〇

出願から補正却下の決定の謄本の送達に至るまでの経緯

決定の理由を簡明に記載します。

2. 決定の理由の要点

.....

3. 本願意匠の説明と補正の説明

.....

4. 要旨変更に係る争点の説明

.....

願書の記載又は図面等の要旨を変更するものかどうかの争点を説明します。

第4章 補正却下決定不服審判 審判請求書の作成

5. 補正の根拠及び要旨の変更でない旨の説明
.....

争点についてはなぜ要旨を変更するものでないかの理由を具体的に記載します。

6. むすび
<例>

よって、意願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇について、平成〇〇年〇〇月〇〇日付でした補正に対して、平成〇〇年〇〇月〇〇日にした補正の却下の決定を取り消す。との審決を求める。

【証拠方法】 証拠として.....

【提出物件の目録】

【包括委任状番号】 〇〇〇〇〇

請求の趣旨を理由づける結論として、原決定は理由がなく、取り消すべき点を記載します。

第4章 補正却下決定不服審判 基準

要旨変更になる補正

- 出願当初不明であった意匠の要旨を明確なものとするものと認められる場合
- その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる同一の範囲を**超えて**変更するものと認められる場合

要旨変更にならない補正

- その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて当然に導き出すことができる同一の範囲のものに訂正する場合。
- 意匠の要旨の認定に影響を及ぼさない程度の微細な部分の記載不備を不備のない記載に訂正する場合

第4章 補正却下決定不服審判 具体例

「意匠に係る物品」の補正

「収納カセット」を「汚物入れ用カセット」に補正→**要旨変更ではない**(補正2016-500001)

包括的記載から具体的記載に変更する補正であって、形態からも「汚物入れ用カセット」とみられる。

「意匠に係る物品の説明」の補正

「本願意匠は、産業制御機器用監視表示器の初期画像である。」を「当該産業機器に電子的に接続された本物品は、当該機器を通電させることで、(事前に設定済した)機器可動部の可動位置を多角的(軸の移動方向および軸の回転角度)に表示させることができるものである。」に補正→**要旨変更ではない**(補正2015-500003)

出願当初の願書の記載及び願書添付図面の記載から十分に想定する範囲のもの

第4章 補正却下決定不服審判 具体例

「意匠の説明」の補正

- 意匠の説明の欄に、「正面図、右側面図、背面図、左側面図、平面図、及び底面図の各図において、物品が外界と画する線以外の線は陰線である。」との記載を追加する補正→**要旨変更ではない**(補正2000-50084)
- これらの線は、模様を記載したと解すよりも、形状を特定するための線(陰線)を表したものと解すのが自然

図面の補正

図面が相互に一致しない場合にそれを一致させるための補正→**要旨変更ではない**(補正2006-50025)

その補正は六面図が示す意匠の内容にそのまま整合させたまでのもので、意匠の内容を変更するまでのものとはいえない。

第4章 補正却下決定不服審判 具体例

部分意匠の欄の追加、意匠の説明の欄の追加の補正

- 願書の部分意匠の欄の追加及び意匠の説明の欄の記載の追加の補正→**要旨変更ではない**(補正2001-50001)
- 出願当初の添付図面の六図面には、エアコンディショナー用リモートコントローラーの全体形状が破線で表され、その操作ボタンのみが、実線であらわされており、願書の意匠に係る物品の欄の「エアコンディショナー用リモートコントローラー」の記載と相まって、本願が、操作ボタンの意匠に係る部分意匠の意匠登録出願ではあるものの、願書の「部分意匠」の欄と「意匠の説明」の欄における部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を特定する記載の不備により、部分意匠の意匠登録出願としての形式的記載要件を欠いた出願態様であったことが認められる。

第4章 補正却下決定不服審判 具体例

補正対象	結論	審判番号
・意匠に係る物品	認容	補正2016-500001
・意匠に係る物品の説明	認容	補正2015-500003
・意匠の説明	認容	補正2000-50084
・図面の補正	認容	補正2006-50025
・部分意匠の欄の追加 ・意匠の説明の欄の追加	認容	補正2001-50001

参考文献

- 日本弁理士会「査定系審判(意匠)」 五味飛鳥
- 日本弁理士会 平成27年新人研修テキスト・当事者系審判(意匠)
- 特許庁HP「意匠審査基準」
- 特許庁HP「面接ガイドライン【審判編】(平成27年4月1日改訂版)」
- 特許庁HP「面接ガイドライン【意匠審査編】(平成26年10月1日改訂版)」
- 特許庁HP「出願の早期審査及び早期審理のためのガイドライン(平成20年5月一部修正)」
- 特許庁HP「審判請求書等の様式作成見本・書き方集」
- 特許庁HP「『請求の理由』の記載例」
- 特許庁HP「意匠審査着手状況の問い合わせについて」
- 日本弁理士会「3条2項(創作非容易性)の特許庁等の判断」—拒絶査定を取り消した審決等から—平成25年度意匠委員会第2委員会3条2項部会 折居章, 土井健二, 鈴木学 パテント2014 Vol67 No.10