

新規性喪失の例外適用手続に関する  
意匠制度の見直しについて（案）

令和4年12月7日  
産業構造審議会  
知的財産分科会  
意匠制度小委員会

## 産業構造審議会知的財産分科会

### 意匠制度小委員会の開催経緯

本小委員会においては、意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の緩和等の課題についての検討を行った。

第13回小委員会 令和4年9月9日（金）

- 議事
- (1) 当面の検討課題について
  - (2) 意匠の新規性喪失の例外適用手続について

第14回小委員会 令和4年11月2日（水）

- 議事
- (1) 意匠の新規性喪失の例外適用手続について
  - (2) 送達制度の見直しについて
  - (3) 書面手続デジタル化について

第15回小委員会 令和4年12月7日（水）

- 議事
- (1) 裁定関係書類の閲覧制限について
  - (2) 報告書案の提示

産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会  
委員名簿

青木 大也	大阪大学大学院法学研究科 准教授
浅見 節子	明治大学専門職大学院法務研究科 客員教授
黒田 薫	阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士・弁理士
笹野 拓馬	日本弁理士会 執行理事 笹野国際特許事務所 弁理士
委員長 田村 善之	東京大学大学院法学政治学研究科 教授
林 千晶	株式会社ロフトワーク 共同創業者
平林 篤哉	日本知的財産協会意匠委員会 委員長 セイコーエプソン株式会社 I P 企画渉外部意匠G 課長

(敬称略、五十音順)

## 目次

はじめに .....	4
1. 意匠の新規性喪失の例外適用手続 .....	5
2. 特許制度小委員会で審議された検討課題 .....	9
おわりに .....	10

## はじめに

イノベーションの促進とブランド構築に資する優れた意匠を保護可能とすべく、2019年5月に意匠法の抜本的改正が行われ、翌年4月に施行された。これにより、ネットワークを通じて利用の都度提供されるソフトウェア等の画像デザインや、建築物、内装のデザインが新たに保護対象に加えられるとともに、関連意匠制度の拡充により、ブランド形成に資するシリーズ製品のデザイン群を長期にわたり保護することが可能となった。

他方、2021年2月の産業構造審議会知的財産分科会基本問題小委員会報告書「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における産業財産権政策の在り方―とりまとめ―」において、新規性喪失の例外適用手続の緩和が今後の新たな取組・改善事項として掲げられた。また、2022年6月の特許庁政策推進懇談会取りまとめ「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方」においても、「意匠特有の問題に対応すべく、出願人の負担軽減と第三者の不利益のバランスを考慮しつつ、意匠の新規性喪失の例外適用手続を緩和する方向で法改正の具体的内容について検討を深める必要がある。」とされた。

本小委員会では、2022年9月以降、主として意匠の新規性喪失の例外適用手続について、検討を行ってきた。本報告書は、これまでの審議内容を取りまとめ、意匠制度の見直しについて提言するものである。

## 1. 意匠の新規性喪失の例外適用手続

### (1) 現行制度の概要

意匠法には、登録要件として新規性（意匠法第3条第1項）及び創作非容易性（同条第2項）が定められており、先願主義の原則の下、出願人自らが公開した自己の意匠であっても、出願前に公開したものであれば拒絶理由の根拠となる。

しかし、この原則を厳格に貫くと、産業の発達に寄与するという意匠法の趣旨に反する場合もあることから、例外として、意匠登録出願前1年以内に、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した意匠（意匠法第4条第2項）等について、新規性等が喪失しなかったものとみなす「意匠の新規性喪失の例外規定」が定められている。

意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した意匠について、意匠の新規性喪失の例外の規定の適用を受けるためには、出願と同時に、その旨を記載した書面を提出するか願書にその旨記載した上、出願から30日以内に、同規定の適用を受けることができることを証明する書面（例外適用証明書）を、特許庁長官に提出しなければならない（同条第3項）。

### (2) 現行制度の課題

デザイン開発においては、一つのコンセプトから、形状、模様又は色彩に関する多数のバリエーションの意匠が同時期に創作されることが多く、また、意匠は、物品等の外観であることから、マーケティングや製品PRにおいて必然的に創作の内容を公開することとなるため、相互に類似する多くの意匠が出願前に公開されることも少なくない。

また、近年では、複数のECサイトを利用した製品の販売や、複数のSNSを活用した製品PRが広く行われ、発売前の製品に関する断片的な情報を公開し閲覧者の興味を引くことを意図した広告手法も現れるなど、公開態様が多様化・複雑化しており、意匠の公開に関する情報の管理が困難となっている。さらに、中小企業等では、クラウドファンディングのように意匠を公開して投資を募ってから製品化を決定する手法や、外部の協力企業や消費者と協働して製品を完成させる製造委託や共同開発が行われており、開発過程における公開の機会も増えている。

以上のように、出願意匠に関係する全ての公開事実を管理・把握することが困難となっているところ、出願から30日以内に全ての公開意匠を網羅した例外適用証明書を作成することは、出願人にとっては大きな負担となり、意匠登録出願を行う上での障壁となっている。また、例外適用証明書に記載した公開意匠が網羅されていなかったため、新規性喪失の例外適用を受けられなかった意匠に基づいて、新規性等の理由により拒絶査定となってしまうケースも、審査実務において散見される。

実際、年間約30,000件の意匠登録出願において、2021年に新規性欠如（意匠法3条1項各号）の拒絶理由が通知（国際意匠登録出願に対する拒絶通報を除く）された2,621件のうち、約16.7%の437件が自己の1年以内の公開

意匠（国内外の公報除く）により拒絶理由が通知されたものであり、さらにそのうちの約 36.2%に当たる 158 件が、出願の際に例外適用書面及び例外適用証明書を提出していたにもかかわらず、証明が網羅的にできていなかったものであった。

2021年に新規性の要件を満たさないとする拒絶理由が通知された意匠登録出願数  
(国際意匠登録出願を除く)



※ 2022年8月23日時点特許庁調べ

### (3) 本小委員会での検討

#### ①検討における留意事項

新規性喪失の例外規定は、先願主義及び実体審査制度を採用する我が国の意匠制度において、権利取得に至る手続の円滑性と明確性、権利の安定性及び第三者の予見可能性を考慮し、一定の要件を満たした場合に限り「例外」を認めたものである。そのため、第三者の予見可能性等の観点から、新規性喪失の例外の適用範囲を明確化するために一定の手続が必要であることに留意すべきである。

また、出願人にとっては、新規性喪失の例外適用手続を行った場合でも、第三者が類似する意匠を公開していた場合には拒絶されることから、原則として、公開前に意匠登録出願を行うことを促し、この手続の適用による救済には限界があることも理解されるよう注意が必要と考えられる。

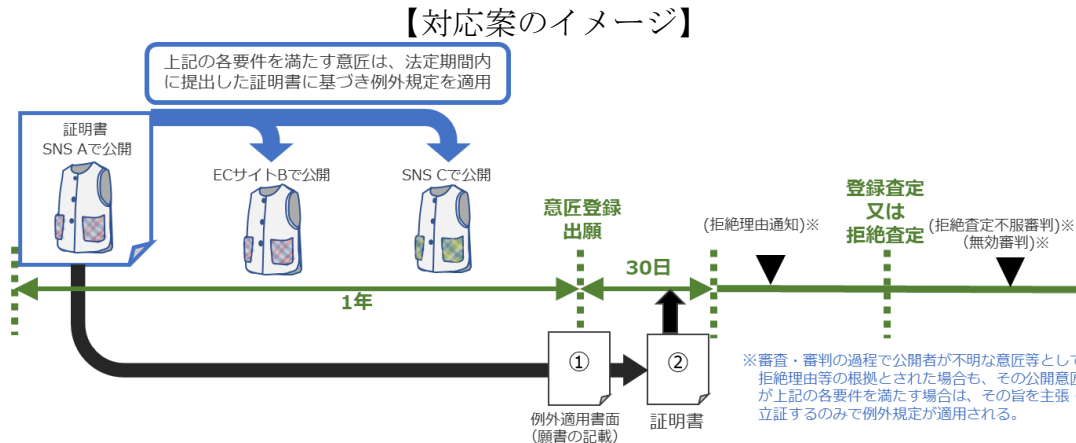
#### ②具体的な対応案の検討

本小委員会では、以下の対応案を基に検討を行った。対応案は、法定期間（出願から 30 日）内に提出した最先の公開についての証明書に基づき、それ以後に意匠登録を受ける権利を有する者等の行為に起因して公開された同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用を受けられるとし、具体的には、以下を満たす意匠について法定期間内に提出した証明書に基づき新規性喪失の例外規定の適用を受けられるとするものである。

(ア) 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった意匠であること<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 公報掲載により公知となったものは、従来と同様に新規性喪失の例外は適用されない。

- (イ) 法定期間内に提出した証明書により証明した意匠の公開時以後<sup>2</sup>に公開された意匠であること
- (ウ) 法定期間内に提出した証明書により証明した意匠と同一又は類似する意匠であること（非類似の意匠は別個の証明が必要<sup>3</sup>）



この対応案は、最先の公開意匠についての証明書を提出することにより、第三者の予見可能性等を損なわない範囲で、提出した証明書に記載した意匠以外の公開意匠についても、所定の要件を満たせば、新規性喪失の例外規定を適用させるものである。

最先の公開を要件とする理由は、公開の時期は客観的に判断できる明確な要件であること、最先の公開は出願人にとって把握が容易であると考えられること、最先の公開が示されることで、いずれの公開意匠に対して例外規定が適用されるのか判断しやすく、審査の負担が抑えられ、かつ、第三者の予見可能性も確保可能であることである。

個別の論点についての考え方は次のとおりである。

- 証明書記載の意匠が最先の公開意匠であることについて特段の証明・宣誓等は不要である。
- 最先の公開以外についても、証明書の提出は可能であり、重複があっても特段の不利益は生じない。
- 審査・審判の過程で公開者が不明な意匠として拒絶理由等の根拠とされた場合も、その公開意匠が意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公開されたものである場合は、新規性喪失の例外規定の適用要件を満たしている旨の主張・立証を行い、反論することができる。
- 証明書記載の意匠よりも前に公開された意匠には、提出した証明書に基

<sup>2</sup> 後述(4)のとおり「公開日以後」とする。

<sup>3</sup> 証明書記載の意匠と非類似の意匠については、出願意匠との関係において創作非容易性等の要件の拒絶理由の根拠となる場合がある。



づく例外規定の適用はされない。

- 同一又は類似の複数の意匠が公開された場合、そのうちの一つを証明書に記載すれば足りる。

### ③委員からの意見

- 網羅的な証明書の提出が求められず、出願人の証明書作成負担が大きく軽減される案であり、歓迎する。
- 当初証明書を提出すべき対象として、「最先の公開」は明確な要件であり、第三者の予見可能性が確保されている。出願人の手続負担軽減の観点から、「最先の公開」は、同日であれば公開の時分の前後まで問う必要はなく日単位で判断することが望ましい。新規性喪失の例外規定が、公知となった日から一年以内に出願することを要件とし、日単位での判断であることとも整合する。
- 「最先の公開」を要件とすると、最先の公開意匠の証明書が提出できていなかった場合は救済されないが、要件の明確性や、出願人の負担と審査官の負担及び第三者の予見可能性とのバランスを考慮した上での政策的な判断だと理解した。
- 制度を周知する際は、出願人が証明書の提出が省略できる対象について誤解することのないよう、証明書記載の意匠と類似しない意匠については、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができず、別途証明書の提出が必要であること等を明確にし、注意喚起を行うべき。また、運用開始後の状況を踏まえ、必要に応じ、証明書の提出漏れに対する追加的な救済措置の要否を改めて検討してほしい。

### ④上記以外の案

上記対応案のほか、出願と同時に例外適用書面を提出し、法定期間（出願から30日）内に「主要な公開事実」について例外適用証明書を提出した者については、法定期間経過後、出願が審査に係属している間、網羅されていなかった公開事実についての証明書を追加で提出できるようにする案についても議論を行ったが、網羅的な証明書の提出が求められており証明書の作成負担が軽減されず手続の緩和として不十分である、「主要な公開」という判断基準が不明確である、という意見が示され、本小委員会としては採用しなかった。

### (4) まとめ

上記検討における留意事項のとおり、証明書の提出が必要であるという前提で制度設計を行う場合、上記②の対応案は、法定期間内に提出する証明書の要件を「最先の公開」について証明することとしており明確な要件であること、網羅的な証明書の作成が不要となり出願人の証明書作成負担が大きく軽減されること、他方で、最先の公開が証明書に示されることから第三者の予見可能性も担保されること等から、意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の緩和の方向性として適切である。さらに、出願人の手続負担軽減の観点から、判断の基準となる時点を同日であれば公開の時分の前後まで問わない「最先の公

開の日」とすることが望ましい。したがって、上記②の案において、「証明書により証明した意匠の公開時以後に公開された意匠」の要件を「公開時以後」ではなく「公開日以後」とする方向性で意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続を緩和することが適当である。

なお、緩和が行われてからも、運用開始後の状況を踏まえ、各国における動向も参考にしながら、今後も必要に応じて追加的な措置の可否を含めた制度の検討が行われるべきである。

## 2. 特許制度小委員会で審議された検討課題

本小委員会では、2022年9月の第47回特許制度小委員会及び同年11月の第48回特許制度小委員会において審議された以下の検討課題について、意匠制度にも関わる論点であることから、課題に対する対応の方向性について報告を受け、検討を行った。検討の結果、いずれの方向性についても全ての委員の賛同を得た。

- 送達制度の見直し
- 書面手続デジタル化
- 裁定関係書類の閲覧制限

## おわりに

意匠制度の活用促進に向けた課題の検討を進める上では、今後も引き続き制度ユーザーの声を聞き、十分な意見交換を行いながら進めるべきである。本小委員会においては、意匠の新規性喪失の例外適用手続について提言を行ったものであるが、この課題も含めて、意匠制度の在り方については不断に検討が行われるべきであり、今後もユーザーの意見を踏まえ、創作や出願権利化等の実務の現状や企業活動の実態を把握しつつ、各国における動向等も参考にしながら、適時の見直しが行われることを期待する。