

意匠の新規性喪失の例外適用手続について

産業構造審議会知的財産分科会 第14回意匠制度小委員会

令和4年11月2日



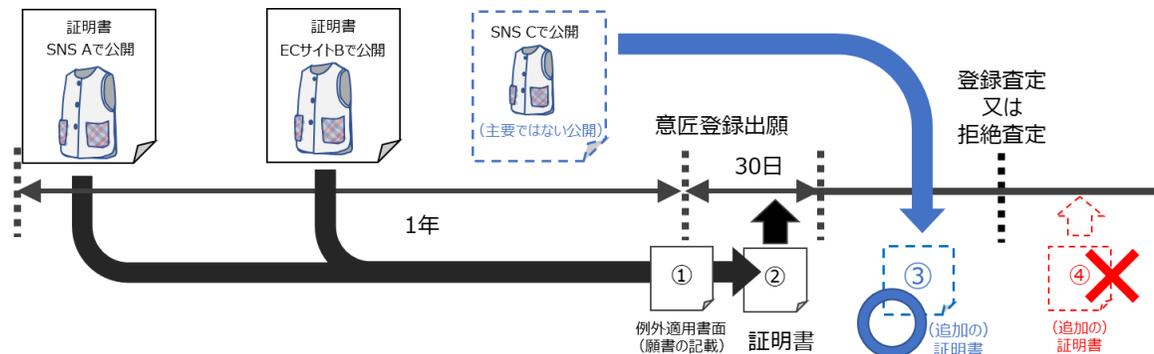
第13回意匠小委で頂いた御意見（要約）

第13回意匠制度小委員会では、出願人が新規性喪失の例外規定の法定期間内に網羅的な証明書を提出することが困難であることにより、自ら公開した意匠に基づき拒絶理由が通知される事案が多く生じている問題について、対応の方向性を検討した。

その結果、当該規定の適用を受けるための現行手続を緩和する方向について、全ての委員から御賛同を頂いた。また、具体的な緩和の内容については、事務局から検討のための具体的な緩和例を提示して審議した結果、以下のような御意見を頂いた。

◆ 前回小委において提示した手続緩和の例

出願当初の法定期間内に主要な公開について証明書を提出した者に対し、
査定までの期間に証明書の追加提出を可能とするもの



◆ 前回頂いた主な御意見

- 証明書の追加提出を認めつつも査定までに網羅的な証明書の提出を求めるとした場合、証明書の作成負担は軽減されないことから、「手続の緩和」としては不十分なのではないか。
- 当初証明書を提出すべき対象の判断基準が「主要な公開かどうか」とした場合、判断基準が不明確となることから、「最先の公開かどうか」を判断基準とすべきではないか。
- 最先の公開を証明すれば、以降の公開に対する証明は不要とすることはできないか。
- 仮に追加提出を認めるのであれば、査定までではなく、審判段階でも提出を認めてはどうか。
- 侵害訴訟時に無効の抗弁がされた際にも、防御手段があることが望ましい。

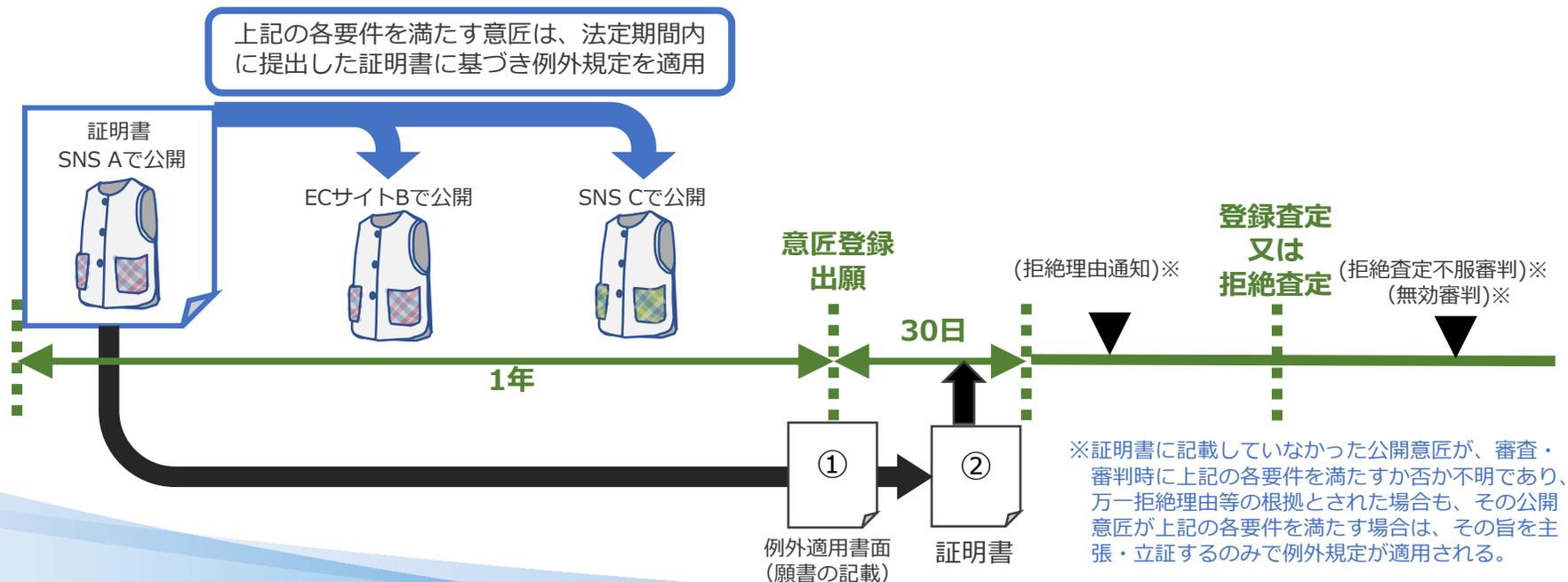
第13回意匠小委で頂いた御意見を踏まえた具体的な対応案

前回頂いた御意見を踏まえ、具体的な手続緩和の方向性について、以下のように対応することとしてはどうか。

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、下記の要件を満たす公開についても新規性喪失の例外規定の適用を受けられるものとする。証明書の作成負担を軽減できないか。

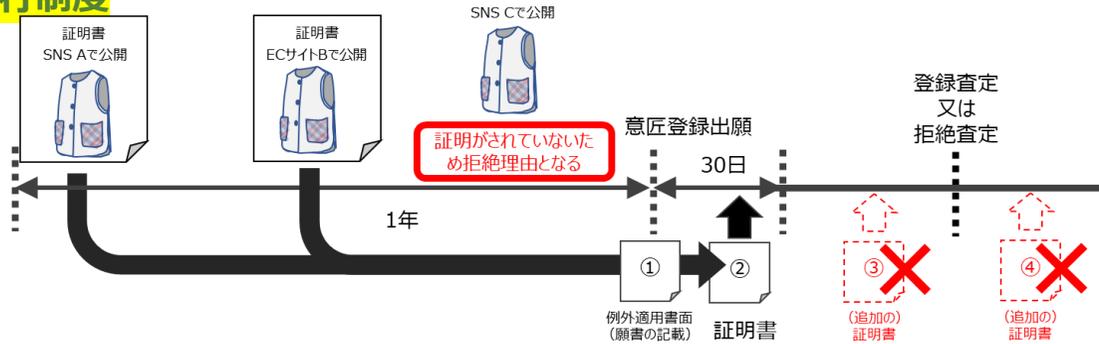
- (1) 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった意匠※であること
※公報掲載により公知となったものは、従来と同様に新規性喪失の例外は適用されない。
- (2) 法定期間内に提出した証明書により証明した意匠の公開時以後に公開された意匠であること
- (3) 法定期間内に提出した証明書により証明した意匠と同一又は類似する意匠※であること
※非類似の意匠は別個の証明が必要（証明書記載の意匠と非類似の意匠であっても創作非容易性等の要件の拒絶理由の根拠となる場合がある）

なお、上記の要件を満たす意匠については、法定期間内に提出された証明書により新規性喪失の例外規定の適用を受けられることから、拒絶理由通知に対してだけでなく、審判等においても追加の証明書を提出することなく対応可能。

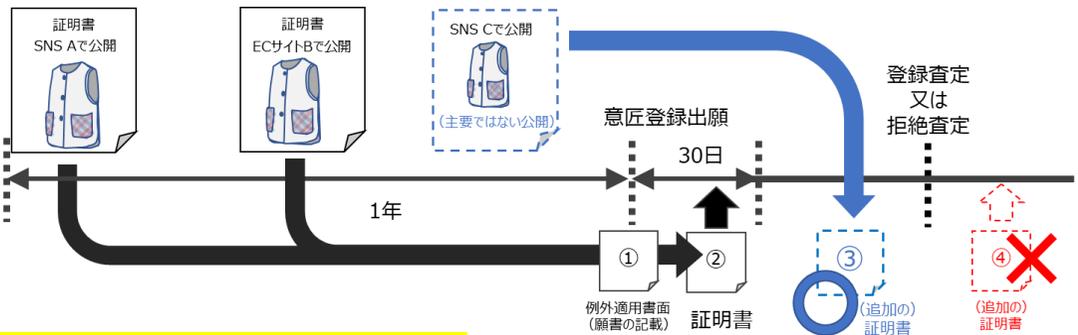


現行制度と各案の手續の比較

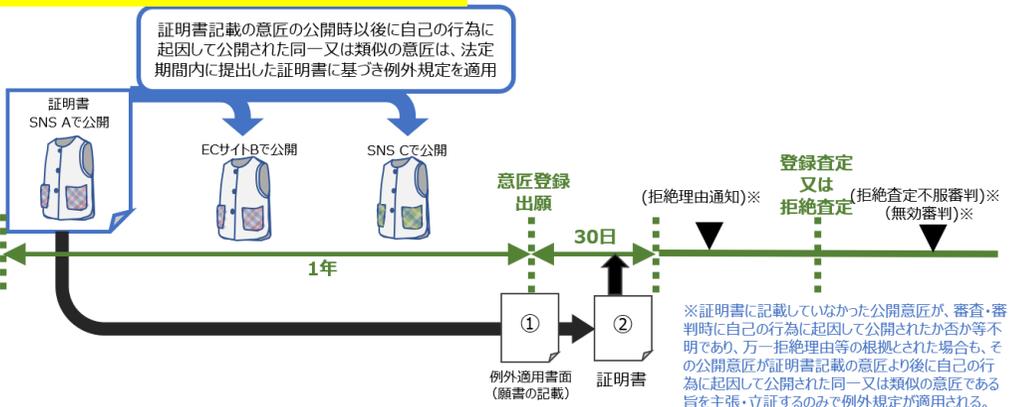
① 現行制度



② 第13回意匠小委において提示した手續緩和例

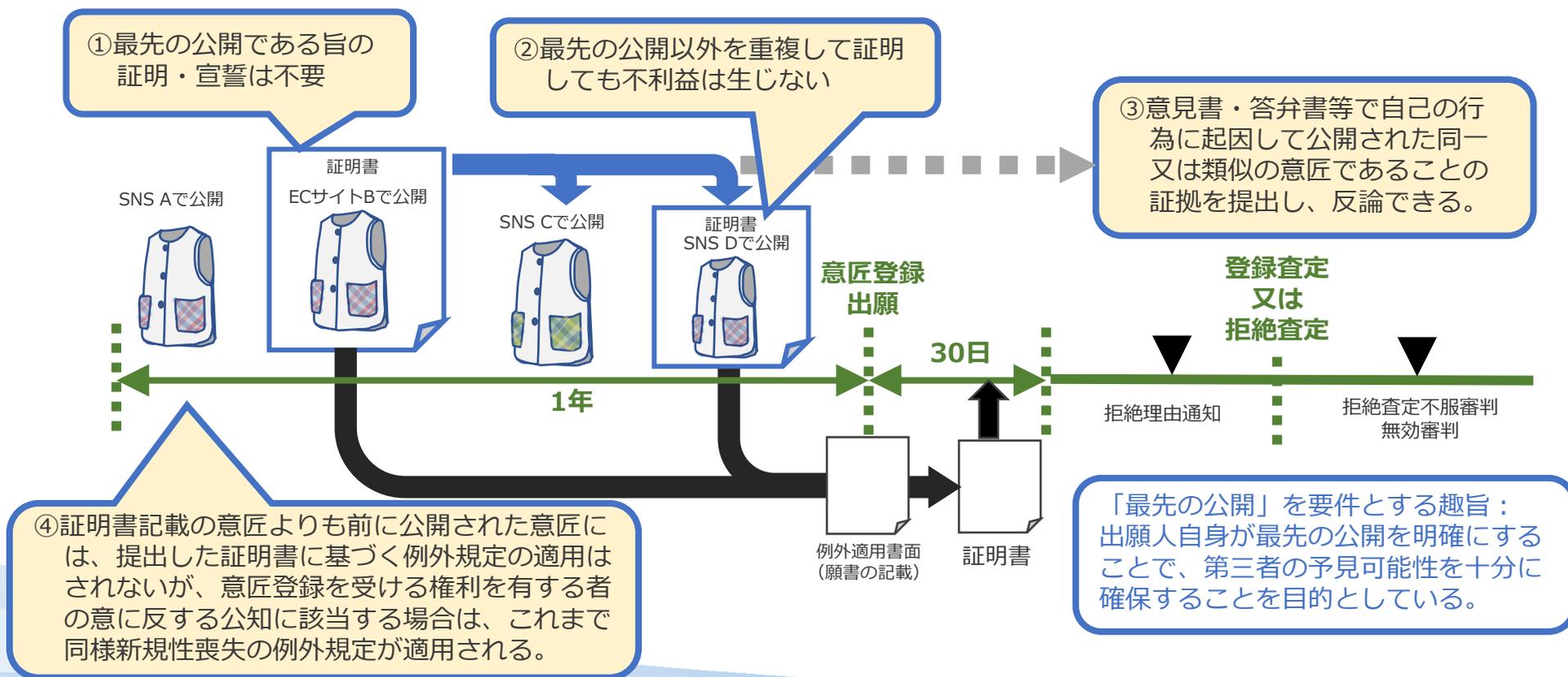


③ 頂いた御意見を踏まえた対応案



個別の論点についての考え方

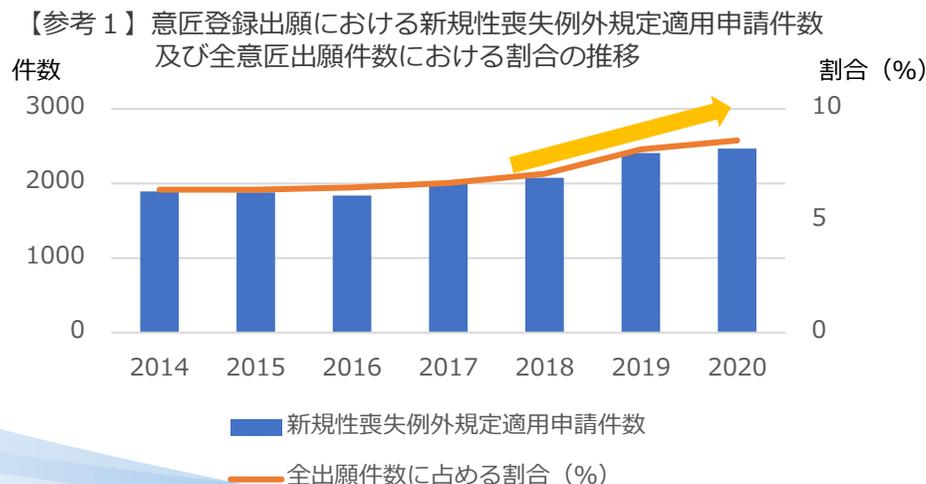
- ① 証明書記載の意匠が最先の公開意匠であることについて特段の証明・宣誓等は不要。
- ② 最先の公開以外についても、証明書の提出は可能であり、重複があっても特段の不利益は生じない。
- ③ 法定期間経過後の証明書の追加提出はできないが、証明書に記載していなかった公開意匠が、審査・審判時に拒絶理由等の根拠とされた場合も、その公開意匠が自己の行為に起因した新規性喪失の例外規定の適用要件（前掲P2の（1）から（3）に記載した各要件）を満たしている旨の主張・立証を行い、反論することができる。
- ④ 証明書記載の意匠よりも前の公開意匠については、提出した証明書に基づく例外規定の適用はされない。ただし、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公開された意匠に該当する場合は、これまで同様新規性喪失の例外規定が適用される。



(参考) 第13回意匠小委員会資料2より一部抜粋

意匠分野における現状

- 近年、意匠の新規性喪失の例外規定の申請件数・割合は増加傾向。
- デザイン開発においては、一つのデザインコンセプトから多くのデザインバリエーションに係る意匠が同時期に創作されるため、**様々なバリエーションの意匠が同時期に多数公開されやすく、それら全ての公開意匠の証明が必要になる。**
- カタログの頒布や展示会出品等の従前のマーケティングにおける公開のみならず、複数のSNSを活用した製品PRが活発化したり、複数のECサイトで販売される等、販売の仕方を含め**一の出願に係る意匠の公開態様が多様化し、複雑化している状況。**
- 特に中小企業において、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したり、製造委託や共同開発において、外部の協力企業や消費者と協働して製品を完成させる等、**開発過程における公開の機会も増えている。**
- 意匠は物品等の見た目であるため、中小・ベンチャー企業を中心に、**限られた期間内にすべての公開事実を網羅的に証明することは非常に困難**との声がある。



【参考2】 2020年の特許/意匠出願における新規喪失の例外証明書提出件数及び全特許/意匠出願件数に占める割合

➤ **特許 : 4,128件 (約1.3%)**

➤ **意匠 : 2,594件 (約8.2%)**

※製品開発においてデザイン決定は製品発表の直前が多く、出願を待たずに公開される割合は特許と比較して意匠の方が多い。

※いずれも2022年8月12日時点特許庁調べ

(参考) 第13回意匠小委員会資料2より一部抜粋

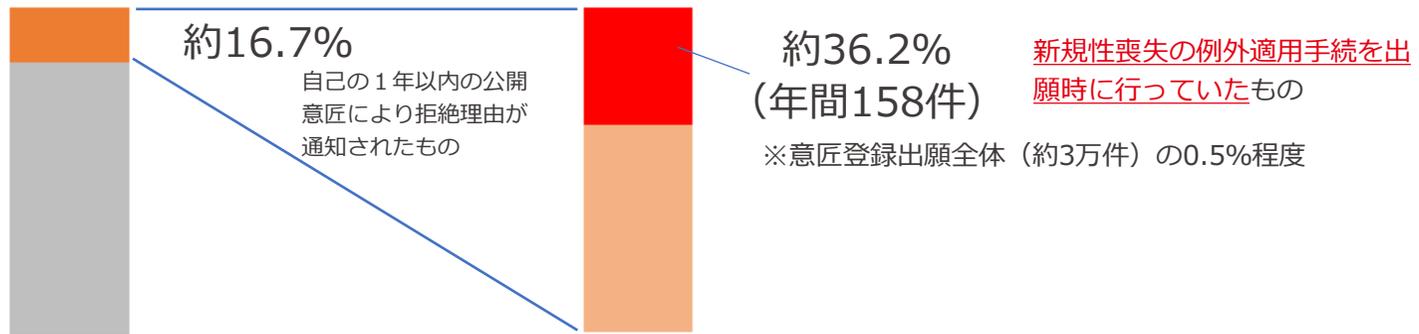
意匠分野において現在生じている課題

- 審査で新規性喪失を理由に拒絶された出願のうちの約2割弱が、自己の1年以内の公開意匠（内外公報除く）により拒絶理由が通知され、そのうちの約3分の1は、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となる。
- 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※されたものは：2,621件
うち、自己の1年以内の公開意匠（内外公報除く）により拒絶理由が通知されたもの：437件（約16.7%）
うち、新規性喪失の例外適用手続を行っていたもの：158件（約36.2%）
※国際意匠登録出願に対する拒絶通報は除く

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）

年間2,621件

年間437件



※ 2022年8月23日時点特許庁調べ

意匠の新規性喪失の特徴

- 近年、試作品をユーザーに実際試してもらい、その意見を踏まえ製品化する、先に製品を販売した上で改良を加えていくなど、オープンな意匠の創作手法が活発化し、意匠の創作の完了が販売や公開の直前又は公開後となることも少なくない。
- 意匠では、出願に係る意匠と同一の意匠だけでなく、出願に係る意匠と類似する意匠が出願前に公開された場合にも、新規性を喪失してしまう。※
- 意匠は、創作の内容を知らない人でも、製品等の外観を公開することで新規性を喪失させることができることから、様々な状況で新規性を喪失することとなり、情報の管理が難しい。

- ※ 意匠法第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
- 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
 - 二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
 - 三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠

新規性喪失の例外の適用を受けるための証明が網羅的にできていなかった例

事例（1）

①出願の約6月前の自社HPでの公開、②出願の約6月前のECサイトAでの公開、③出願の約6月前のECサイトBでの公開、④出願の約6月前のSNSサイトCでの記事、⑤出願の約6月前のSNSサイトDでの記事、⑥出願の約6月前のSNSサイトEでの記事、⑦出願の約7月前のECサイトFでの公開、⑧出願の約5月前の自社HPでの公開、⑨出願の約5月前のECサイトAでの公開、⑩出願の約6月前のECサイトBでの公開、⑪出願の約7月前のECサイトFでの公開、⑫出願の約5月前の動画共有サイトGでの公開、⑬出願の約5月前の動画共有サイトGでの公開について、例外証明書を提出した。

しかし、出願の約1月前の、（現実の）店舗Hで販売された出願人の製品を紹介する記事に記載された、出願人自身の意匠で拒絶理由が通知された。

事例（2）

①出願の約3月前の動画共有サイトでの紹介動画、②出願の約2月前のクラウドファンディングでの募集ページに記載したことについて、例外適用証明書を提出した。しかし、出願の約3月前の社員のSNSの記事に記載された意匠で拒絶理由が通知された。

例外適用証明書の記載例

- 書類の様式に制限はない
- ガイドラインでは、公開の事実として、
 - ①意匠の新規性を喪失するに至った日
 - ②意匠の新規性を喪失した場所等
 - ③意匠の新規性を喪失させた者
 - ④新規性を喪失した意匠これに加え、意匠登録を受ける権利を有する者(創作者)と意匠登録出願人が異なる場合は、
 - ⑤意匠登録を受ける権利の承継
 - ⑥行為時の公開者と意匠登録を受ける権利を有する者との関係について記載することを示している

証明する書面の記載例 1-4
(創作者が譲渡し、その者が展示し、さらに別の者に譲渡し、出願したケース)

意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書

1. 公開の事実

①開催日	〇〇〇〇年〇月〇日
②展示会名、開催場所	第5回国際アクセサリー・雑貨フェア 日本デザイン展示場(東京都〇〇区・・・)
③公開者	株式会社意匠工芸
④公開された意匠の内容	株式会社意匠工芸が、第5回国際アクセサリー・雑貨フェアにて、意匠太郎が創作したプレスレットを展示した。

(意匠の写真等を添付する)

2. 意匠登録を受ける権利の承継等の事実 ① ≠ ② ≠ ③ のケース

①公開意匠の創作者	意匠 太郎(東京都〇〇区・・・)
②意匠の公開の原因となる行為時の意匠登録を受ける権利を有する者(行為時の権利者)	株式会社意匠工芸(神奈川県〇〇市・・・)
③意匠登録出願人(願書に記載された者)	意匠ジュエリー株式会社(東京都〇〇区・・・)
④公開者	株式会社意匠工芸

⑤意匠登録を受ける権利の承継について
公開の事実に記載の公開行為により公開された意匠は、意匠太郎によって創作されたものであり、〇〇〇〇年〇月〇日にその意匠に係る意匠登録を受ける権利は株式会社意匠工芸に譲渡され、公開時の〇〇〇〇年〇月〇日に株式会社意匠工芸はその意匠についての意匠登録を受ける権利を保有していた。
〇〇〇〇年〇月〇日にその意匠に係る意匠登録を受ける権利は株式会社意匠工芸から意匠ジュエリー株式会社に譲渡され、その後、〇〇〇〇年〇月〇日に意匠ジュエリー株式会社が意匠登録出願を行った。

⑥行為時の権利者と公開者との関係等について(行為時の権利者の行為に起因して、公開者が公開したこと等を記載)
行為時の権利者である株式会社意匠工芸が、公開の事実に記載のとおり公開を行った。

上記記載事項が事実と相違ないことを証明します。

〇〇〇〇年〇月〇日
意匠ジュエリー株式会社 代表取締役社長 意匠 一郎
※証明書の押印又は署名(サイン)は不要です。

51

(参考) 意匠の新規性喪失例外制度に関する国際比較

- 意匠の新規性喪失の例外規定について、各国独自の制度となっており、国際的に共通といえる制度はない。
- 米国は過去の先発明主義の下の制度を踏襲したもので、日本とは制度の枠組みが異なる。
- 欧州は実体審査を行っておらず、また、新規性喪失の例外の対象は登録共同体意匠の保護が主張されている意匠と同一又は全体の印象を変えない範囲に限られる。

	実体審査	猶予期間	新規性喪失の例外と認められる意匠	新規性喪失の例外規定適用のための手続要件
日本	○	1年	① 自己の意に反して公開された意匠 ② 自己の行為に起因して公開された意匠（ただし、意匠等の公報に掲載されたものを除く）	<ul style="list-style-type: none"> ①の場合は特になし。 ②の場合、出願時に例外適用書面を提出（願書記載により省略可）し、出願から30日以内に証明書を書面で提出。
米国 (特許法で意匠特許として規定)	○	1年	① 自己により実施・開示された意匠 ② 自己から情報を得た第三者により実施・開示(※)された意匠 ※第三者の先願による開示にも適用され得る	<ul style="list-style-type: none"> ①、②ともに特になし。 ※ただし、出願に際し意匠特許の特許性にとって重要であることが当該人に分かっている全ての情報を特許商標庁に開示する情報開示義務が課せられており、いずれかのクレームに関する「欺瞞」、「不衡平行為」又は開示義務違反の認定は、そのすべてのクレームを特許不能又は無効とする。
韓国	○ (分野により新規性等の判断をしない「一部審査」)	1年	自己の意匠（ただし、条約等により国内外で出願公開又は登録公告されたものを除く）	<ul style="list-style-type: none"> 出願時に例外適用書面を提出し、出願から30日以内に証明書を提出。 審査係属中、登録又は拒絶査定が発送前に例外適用書面を提出し、その提出日から30日以内、かつ査定前までに証明書を提出。 (一部審査の) 異議申立てへの答弁書提出時に例外適用書面及び証明書を提出。 無効審判に対する答弁書提出時に例外適用書面及び証明書を提出。
欧州	×	1年	① 自己が提供した情報や行為の結果として、出願人等又は第三者により開示された意匠 ② 自己に対する濫用の結果として開示された意匠 ※新規性喪失の例外の対象は、「登録共同体意匠の保護が主張されている意匠」であり、保護が主張されている意匠と同一又は全体の印象を変えない範囲とされる。	<ul style="list-style-type: none"> ①、②ともに特になし
中国 (専利(特許)法で外観設計専利として規定)	△	6月	① 国際博覧会等で初めて展示された意匠 ② 規定の学術会議又は技術会議上で初めて発表された意匠 ③ 他人が出願人の同意を得ずに、その内容を漏洩した意匠 ※その他、緊急事態の際に公共の利益のために公開した意匠	<ul style="list-style-type: none"> ①から③(③は出願日以前に知っている場合)について、出願時にその旨を声明し、出願から2か月以内に証明資料を提出。 ③について出願人が出願より後に知った場合には、当該事情を知った後2ヶ月以内にその旨を声明し、証明資料を添付。

参照条文

○意匠法

(意匠登録の要件)

第3条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。

- 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
 - 二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
 - 三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
- 2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠（前項各号に掲げるものを除く。）については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

(意匠の新規性の喪失の例外)

第4条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

- 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠（発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。）も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
- 3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面（次項及び第六十条の七において「証明書」という。）を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
- 4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。