

令和4年9月9日（金）

於・特許庁庁舎9階庁議室+Teams会議室

産業構造審議会知的財産分科会
第13回意匠制度小委員会速記録

特 許 庁

目 次

1. 開 会	1
2. 新 委 員 紹 介	1
3. 配布資料の確認等	2
4. 議事の運営等について	3
5. 特許庁長官挨拶	3
6. 議 事	5
① 当面の課題について	5
② 意匠の新規性喪失の例外適用手続について	6
8. 閉 会	23

開 会

○松本制度審議室長 定刻になりましたので、ただいまから産業構造審議会知的財産分科会第13回意匠制度小委員会を開会いたします。

本日は御多忙の中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。本年7月1日付で着任いたしました、事務局を担当いたします特許庁制度審議室長の松本でございます。よろしく願いいたします。

早速ではございますが、本日の議事進行につきましては、田村委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろしく願いいたします。

○田村委員長 ありがとうございます。議事に移る前に、新たな委員の御紹介、委員の出欠状況及び定足数などにつきまして、事務局から御説明をお願いいたします。

新 委 員 紹 介

○松本制度審議室長 それでは、今回新たに御就任された委員を御紹介いたします。一言ずつ御挨拶を頂戴できますと幸いです。

日本弁理士会執行理事、笹野国際特許事務所弁理士・笹野拓馬委員。

○笹野委員 日本弁理士会で執行理事を務めております弁理士の笹野と申します。よろしく願いいたします。

御庁におかれましては、私どもが喫緊の課題と認識しております新規性喪失の証明手続につきまして、議論を開始していただきましたことに深く感謝を申し上げます。御提示いただきました資料の冒頭にもございますように、今回の議論のきっかけとなった特許庁政策推進懇談会では、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規定を適用するための手続を緩和する方向でと提言されていることから、手続の緩和を念頭に置いた議論を行う必要があると私どもは考えております。この点に関して、御庁で御提示いただきました案につきましては、主に時期的な緩和に関するものと認識しております。

時期的な緩和は、手続不備への救済としては評価できるものと考えておりますけれども、依然として公開行為ごと全ての証明を求めるという大枠に変更はなく、手続の緩和を実現

するためには、さらに踏み込んだ検討が必要であるのではないかと考えております。弁理士会としましては、時期緩和に加えて、証明の対象についての緩和が必要であると考えており、政策推進懇談会では、最初の公開事実のみの証明提出を提案させていただいております。

御庁としましては、制度趣旨を超えた利用や、第三者への不利益を懸念されているものと思われましても、証明対象を緩和した場合に、実際にどのような不利益が生じ得るのか、もう少し具体的な事例を想定しつつ、実効性のある緩和の実現に向けて検討を進めていけたらと考えております。どうぞよろしく願いいたします。

○松本制度審議室長 続いて、一般社団法人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 企画渉外部意匠グループ課長・平林篤哉委員。

○平林委員 御紹介にあずかりました、日本知的財産協会意匠委員会委員長を務めております、セイコーエプソンの平林でございます。本日はどうぞよろしく願いいたします。

我々ユーザーとしましても、非常に関心が高い問題でございまして、ユーザビリティが高いことはもちろんのこと、公平・公正の下、さらに欧州、米国等につきましても、産業競争力が高い制度となることを望んでおります。本日はどうぞよろしく願いいたします。

○松本制度審議室長 以上2人の方に新たに委員に御就任いただきました。どうぞよろしく願いいたします。

次に、委員の皆様の出欠状況につきまして、本日は田村委員長、浅見委員、笹野委員、平林委員におかれましては会議室から御出席、青木委員、黒田委員におかれましては、Teams 会議室から御出席いただいております。また、林委員におかれましては、本日は御欠席でございます。

本日は、意匠制度小委員会に所属する7名の委員のうち、過半数を超える6名の委員に御出席いただいておりますので、産業構造審議会運営規定第13条6項に基づき、本日の委員会は成立となります。

配布資料の確認等

○松本制度審議室長 続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。事前にデータでもお送りさせていただいておりますけれども、座席表、議事次第、配付資料一覧、タブ

レットの使い方については、お手元に紙で配布させていただき、そのほかの資料については、お手元のタブレットで御覧いただければと存じます。タブレットの使い方についてお困りの場合には、お席で挙手いただくなど合図していただければ、担当の者が対応いたしますので、よろしくお願いいたします。

議事の運営等について

○松本制度審議室長 続きまして、議事の公開について、本小委員会では、新型コロナウイルス対応のため、一般傍聴及びプレスの傍聴につきましては、ウェブ傍聴に限って可能としております。また、配布資料、議事要旨及び議事録も原則として公開いたします。

事務局からは以上となります。

○田村委員長 ありがとうございます。

特許庁長官挨拶

○田村委員長 続きまして、本日の議題に入る前に、特許庁の濱野長官から御挨拶いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

○濱野長官 皆様、本年7月1日付で特許庁の長官を拝命いたしました濱野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

本日は、田村委員長をはじめ、委員の皆様には大変御多忙な中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。また、今回新しく委員をお引き受けいただきました皆様、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

委員の皆様には、平素から私ども特許庁に対しまして格別の御指導、御助言、御協力等を賜りまして、誠にありがとうございます。この場をお借りしまして、改めまして厚く御礼申し上げます。

意匠制度小委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

まず昨年、意匠制度小委員会において御審議いただきました「国際意匠登録出願における証明書の提出方法の拡充」、「模倣品の越境取引に関する規制」等を措置する法律案でございますが、令和3年5月14日に可決成立をし、同年5月21日に公布されてございます。この場をお借りしまして、厚く御礼を申し上げます。

改正法におきます国際意匠登録出願における証明書の提出方法の拡充、口頭審理期日における当事者等の出頭のオンライン化といった事項につきましては、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う生活様式の変化やデジタル化の進展を踏まえまして、特に急ぎ、対処すべきものについて制度改正が行われたものでございます。

これにより、特許庁全体の手続のデジタル化が一層進んだものと考えてございますけれども、今後とも私ども、さらなる見直しを検討いたしまして、ユーザーの利便性向上を目指してまいりたいと考えております。

また、模倣品の越境取引に関する規制に関する改正でございますけれども、改正意匠法、商標法で権利侵害になることが明確とされた行為に係る物品を、税関の取締対象とするための関税法の改正も行われまして、本年3月31日に公布されてございます。この改正意匠法、商標法、関税法ともに、本年10月1日に施行される予定でございます。この改正意匠法、商標法、関税法ともに、本年10月1日に施行される予定でございます。円滑な施行に向けて、特許庁といたしましても、財務省関税局と連携し、ユーザーに対する周知に努めているところでございます。

次に、今回の議題につきまして申し上げます。御案内のとおり、今年4月から6月にかけて、特許庁政策推進懇談会が開催されまして、この懇談会では、各界の有識者の皆様から様々な論点に関して貴重な御意見を頂戴しました。懇談会での議論を踏まえまして、今後、産構審知財分科会の特許、意匠、商標の各小委員会で議論を深めてまいりたいと考えてございます。

本日の意匠制度小委員会におきましては、意匠の新規性喪失の例外適用手続が議題とされてございます。この論点は懇談会でも活発な議論が行われましたけれども、懇談会以前からユーザーの関心が高い論点であると認識しております。令和2年度に開催された基本問題小委員会や前回の意匠制度小委員会におきましても、委員の皆様から御意見を頂戴しました。

御案内のとおり、近年、クラウドファンディングに見られますように、意匠の創作がオープン化し、SNSの動画共有サイト等による情報発信が行われるなど、意匠の公開態様等が多様化、複雑化しております。そういった中で、出願人の行為に起因して、意匠の新規性を喪失する機会が増加してございます。意匠の新規性喪失の例外適用手続につきましては、特に中小、ベンチャー企業を中心としたユーザーの期待も大きいものと考えてございます。ユーザー利便性を高めるため、この意匠権特有の課題について御議論をいただき、具体的な対応策の検討を進めてまいりたいと考えております。

本日、限られた時間ではございますけれども、委員の皆様におかれましては、忌憚のない御意見、御議論を頂戴できますれば幸いです。どうぞよろしく願いいたします。

○田村委員長 ありがとうございます。

議 事

① 当面の課題について

○田村委員長 それでは、議事に入ります。まず初めに資料1、当面の検討課題について、事務局からの御説明をお願いいたします。

○松本制度審議室長 それでは、資料1を御覧ください。当面の検討課題についてという資料でございます。

1ページ、特許庁政策推進懇談会についてでございますけれども、令和4年4月に、有識者からなる特許庁政策推進懇談会を立ち上げ、5回開催いたしました。今年の6月30日に報告書を取りまとめてございます。デジタル化、グローバル化の進展への対応、大企業に加え、中小企業、スタートアップ、大学等の知財活用の更なる促進、あわせて、特許庁自身も一層のデジタル化による業務の効率化に取り組んでいく必要がある、こういった問題意識の下で御議論をいただきました。

特許庁政策推進懇談会で示された知的財産政策に関する今後の検討の方向性等も踏まえつつ、各論点について、産業構造審議会知的財産分科会の各小委員会において御議論いただくという位置づけになってございます。

具体的には2ページを御覧ください。当面の検討課題についてでございます。この意匠制度小委員会につきましては、本日御議論いただきますけれども、主に新規性喪失の例外適用手続について御議論いただく予定としてございます。また、参考でございますが、商標制度小委員会、特許制度小委員会におきましても、資料に記載のような課題につきましては御議論いただく予定としてございます。

※の1つ目ですけれども、書面手続のデジタル化などにつきましては、こちらは特許制度小委員会の検討課題として記載がございますけれども、意匠、商標に関わってくる論点でもございますので、意匠制度小委員会や商標制度小委員会においても御報告させていただく予定としてございます。

当面の進め方ですけれども、月1回程度のペースでの開催を予定してございます。議論が深まった論点については、適時に方向性を取りまとめていただくというように考えてございます。

私からの説明は以上になります。

○田村委員長 ありがとうございます。ただいまの事務局からの説明に関して、御意見、御質問等のある方はいらっしゃいますでしょうか。発言いただく際には、会議室にいらっしゃいます方は挙手いただきまして、指名されましたら卓上マイクをオンにしてから御発言ください。できるだけマイクに近づいて御発言いただきますようお願いいたします。また、オンラインにて御出席の皆様につきましては、チャット欄に発言希望の旨を御記入ください。書き込みを見て御指名いたしますので、御発言いただく際にはマイクをオンにしていただきますようお願いいたします。

それでは、御意見、御質問等をよろしく願いいたします。――よろしいでしょうか。

（「なし」の声あり）

ありがとうございました。

② 意匠の新規性喪失の例外適用手続について

○田村委員長 それでは、次に、意匠の新規性喪失の例外適用手続について、資料2を基に事務局から御説明いただき、その後、質疑に移りたいと思います。事務局から御説明をよろしく願いいたします。

○大峰意匠制度企画室長 それでは、資料2を御覧ください。こちら資料2、意匠の新規性喪失の例外適用手続についてという資料に基づきまして説明させていただこうかと思えます。

スライド1に示しましたように、この意匠の新規性喪失の例外適用手続の緩和というものにつきましては、特許庁政策推進懇談会において御議論いただき、検討の方向性として下の欄の御意見にございますような、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御提言を受けております。

この意匠の新規性喪失ですが、スライド2に示しましたように、意匠の登録要件としては、新規性、創作非容易性がございますが、出願前に公開された意匠は、たとえ出願人自

ら公開したものであっても、新規性や創作非容易性の拒絶理由の根拠となるものでございます。

次に、スライド3でございますが、一方で、意匠は出願人の意に反して公知になる場合も考えられますし、また販売、展示、見本の頒布等により、売れ行きを打診してみても初め一般の需要に適合するかどうかの判定が可能である場合が多いことから、そのような場合に、自己の意匠で拒絶されることは、あまりに社会の実情に沿わない結果となりますので、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反した場合、及び、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する場合について、新規性が喪失しなかったものとする新規性喪失の例外が定められております。

自らの行為に起因して新規性を喪失した意匠について、新規性喪失の例外の規定の適用を受けるためには、上の青囲い①、②で示したように、まず①出願と同時に、この規定の適用を受けたい旨を記載した書面を提出するか、実務上は、願書にその旨記載し、②出願から30日以内にこ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を提出する必要があります。

スライド4に示しましたとおり、この新規性喪失の例外の規定は、下の黄色で囲われた部分の、出願の意匠と同一、又は類似する意匠だけでなく、緑色で囲われた部分の出願の意匠とは非類似の意匠についても適用を受けることができます。非類似の意匠については、新規性の判断においては拒絶理由とはなりません、創作非容易性の拒絶理由となり得るものでございます。

次に、スライド5に示したのは、出願から30日以内に提出する証明書の記載例でございます。書式の様式に制限があるわけではございませんが、こちらのスライドの①から④までに示した公開の事実に関する記載や、必要な場合には⑤、⑥で示したような、意匠登録を受ける権利の承継について記載することとなっております。

平成29年3月の意匠審査基準の改定におきまして、この証明する書面の考え方について見直しを行い、証明する書面として、出願人自らによる証明書であっても、意匠登録出願の日から30日以内に提出されていれば、特許庁の運用において、証明事項について一定の証明力があるものと扱う運用をしております。また、令和2年12月より押印や署名を廃止し、記名は引き続き必要でございますが、出願人のうち、少なくとも1名で足りるものといたしております。

次に、スライド6になりますが、新規性喪失の例外に関する意匠分野の現状でございます。

す。左下のグラフに示したように、近年、意匠の新規性喪失の例外規定の申請件数、割合ともに増加傾向でございまして、右下の参考情報のように、特許と比べても高いものとなっているところでございます。

デザイン開発におきまして、様々なバリエーションの意匠を同時期に多数公開することも多いところでございますが、特に近年、複数のSNSを通じた製品PRや、複数のECサイトで販売する等、意匠の公開の態様が多様化、複雑化している状況にございます。また、中小企業を中心として、クラウドファンディングのようにデザインを公開した上で製品化のための投資を募ったり、製造委託や共同開発のように、開発における公開の機会も増えている状況にございます。このような状況を踏まえ、中小、ベンチャー企業を中心に、限られた期間に全ての公開事実を網羅的に証明する手続が非常に困難との声がございます。

スライド7に示したのは、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を分析した情報になりますが、このうち約2割弱が新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる自己の1年以内の公報等ではない公開意匠により、拒絶理由が通知されておりまして、さらにその3分の1は、出願と同時に例外適用書面を提出し、出願から30日以内に例外適用証明書の提出をしていたものの、30日以内に網羅的な証明書の提出手続を行うことができなかつたために、拒絶理由の通知を受けたものとなります。

そして、スライド8に示したように、このような状況となっている背景として、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、あるいは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ていることや、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こと、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ことなどがあり、出願から30日以内に網羅的な手続をすることができない事情があるように考えているところでございます。

そして、スライド9に示したように、新規性喪失の例外に関する裁判例を見てまいりますと、証明書記載の意匠と異なる意匠であっても、実質的に同一の意匠については、別個の証明は不要とした裁判例はある一方、その下に示した事例のように、左下の写真で示した、袖の部分にファーがついていて、このファーを襟に付け替えることができる意匠については証明書を提出していたものの、右下の写真で示した袖と襟の両方にファーがついた意匠については、実質的に同一の意匠とは認められず、新規性喪失の例外の規定を受ける余地はないと判断されました。

先程、笹野委員からの御挨拶の中で、証明対象を緩和したときにどのような不利益が生じるかということでお話があったかと思いますが、考えられることの1つは、こちらの裁判例も近いところになるかと思いますが、例えばちょっと違うバリエーションのものを後から追加した、あるいは、こちらは同じメーカーから出されたものになりますけれども、実際の製品の販売におきましては、OEMとされているような製造・販売形態であったり、あるいはODMといった設計の委託ということもございますので、そういった場合、見た目上、実際の出願人の方とは異なるような企業名で販売されているように見えることがあり得る、そのようなときに、拒絶理由通知等が発生して、あるいはこちらの裁判例にございますように、無効審判等が発生する可能性があるということが、考えられる不利益といえますか、事態の1つということかなと思っているところでございます。

続きまして、スライド10になりますが、複数回意匠を公開した場合ですけれども、先の公開と後の公開が密接に関連する場合については、別個の手続を要することなく、新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができるという判断がなされている一方、例えば下の例にございますように、別の法人格を有し、販売地域が異なり、製品名等が異なる商品の販売については、密接に関連する販売行為とは言えないと判断された事例などもございますので、登録された権利が無効とならないためには、原則、全ての公開行為に対し証明が必要であるのではないかと考えているところでございます。

スライド11に示したのは、特許庁政策推進懇談会の検討を踏まえた留意事項を示したものととなります。まず、新規性喪失の例外ですが、先の出願に権利を与えることで権利の安定を図り、早くに創作を出願することを促し、意匠の公開により社会に早く利益がもたらされることを目的とする先願主義におきまして、一定の要件の下、認められた例外でございますし、また、新規性喪失の例外規定があるからといって出願を遅らせることで、出願前に第三者が類似する意匠を公開した場合は拒絶されることとなってしまいますので、安易に利用されるような事態が生じないよう注意が必要かと思えます。また、登録後も手続を認めた場合、権利の有効性が第三者にとって不明確になり、第三者への不利益が生じる懸念や手続の形骸化を招く懸念がございます。

他方、実情を見ますと、短期間に公開事実を網羅的に調査する負担が大きい一方で、主要な公開の事実、出願人であれば把握されているのではないかと思います。

最後の点は、これら留意点を踏まえると、新規性喪失の例外手続の緩和を検討しているところでございますが、法改正だけではなく、例外手続を使う必要がないように公開前に

出願することを推奨したり、複数が公開された場合、それぞれ証明が必要であることの周知の徹底が必要ではないかということをごさいます、下の図に示しましたように、今年の春には特許庁の初心者向けのページで案内を公開しているところをごさいます、このような周知活動を進めていくこともまた重要と認識しているところをごさいます。

次に、スライド12でございます、これまで説明させていただいた新規性喪失をめぐる状況、デザイン開発の実情、過去の裁判例や留意事項を踏まえ、スライド12の対応の方向性案を作成いたしました。この案に基づいて御審議いただき、深掘りすべき論点がございましたときには、継続的に審議を続けるということを考えているところをごさいます。

大きくは3点がポイントかと思ひます。まず下の図、①、②で示した、現行制度において定められた手続を出願に際し行った者に対し、追加的な手続により、網羅的な証明ができる機会を設ける形で手続を緩和するという点がございます。次に、第三者の不利益等を考慮すると、追加で証明書が提出できる期間として、登録査定、又は拒絶査定までとすべきではないかと考えております。また、具体的な内容は次のスライド以降で説明いたしますが、本規定はあくまで例外規定であることから、制度の趣旨を超えた利用を避けるべきでございますので、追加で証明書を提出できる場合に、一定の制限を設けるべきではないかと考えているところをごさいます。

スライド13では、その制限について示しております。出願人であれば、主要な公開の事実は把握しているでしょうから、法定期間内に、公開事実のうち主要な公開の事実に証明している場合であれば、網羅的に手続ができなかったその他の公開事実について、追加的に証明をするための手続を認めてはどうかということをごさいます。

ここで言う主要な公開の事実とは、青囲いの下に示してありますが、出願の際に、通常の注意を払えば把握されていることが当然である程度の意匠の公開事実を想定しております。例えば、出願人自身が主催する新製品発表会、業界内で知られた大規模な展示会、製品の販売開始等が考えられます。

下の方に、意匠の公開として考えられるケースの類型を示してありますが、次のスライドから具体的な事例と併せて、提示させていただいている対応の方向性案に当てはめた場合に、それぞれのケースがどう判断されるのかを説明いたします。

スライド14では、公開意匠が多数あるケースを示しています。例1のように、多品種を展開する製品などでは、新製品を発表する場合や販売開始をするときには、その中の代表的な製品のみ示し、その後その他の製品を追加していくことなどもございますが、この

ような場合に、出願当初の法定期間内に主要な公開について示していれば、追加的な証明書の提出を認めてよいのではないかと考えているところでございます。

続いて、例2では、クラウドファンディングを募集した際の意匠については法定期間内に証明していたが、クラウドファンディングでのユーザーの意見を受けて追加した意匠について網羅できていなかったというものでございますが、この場合にも、出願当初の法定期間内に主要な公開であるクラウドファンディングの募集について示していれば、追加的な証明書の提出を認めてよいのではないかと考えているところでございます。

次に、スライド15でございますが、スライド15も公開意匠が多数あるケースを示しているところでございます。例3となりますが、サドルの意匠を出願するときに、そのサドルを組み込んだ完成品である新しい自転車ということで公開し、その後、部品としても販売するようなことがございますが、この場合にも、出願当初の法定期間内に、主要な公開である自転車の公開について示していれば、追加的な証明書の提出を認めてよいのではないかと考えております。

例4につきましては、大規模な展示会で、帽子的ワッペンについて公開した一方で、別の機会のノベルティー配布が網羅されていなかったような事例でございますが、このような場合にも、出願当初の法定期間内に主要な公開と言える大規模な展示会での公開について示していれば、追加的な証明書の提出を認めてよいのではないかと考えているところでございます。

例5につきましては、ティザー広告と呼ばれる製品の一部だけ見せるような広告手法となり、実際には拒絶理由となるほど具体的な公開とはなっていないということなども多いものではございますけれども、例えばこちらの例でございますように、部分意匠を出願する場合など、場合によっては拒絶理由となり得るようなものでございますし、このような場合にも、出願当初の法定期間内に主要な公開と言える新製品発表会での公開について示していれば、追加的な証明書の提出を認めてよいのではないかと考えているところでございます。

次に、スライド16では、公開回数が多数あるケース、公開者が複数のケース、具体的な公開事実が明示されていないケースを示しております。

公開回数が多数あるケースとして、例6につきましては、複数のSNSプラットフォームで公開する中、法定期間内に提出された証明書には、そのうちの一部のプラットフォームの公開でしか記載されていなかったという例でございますが、このような場合にも追加

的な証明書の提出を認めてよいのではないかと考えているところでございます。

例7では、出願当初の証明書では、主要な公開であるクラウドファンディングの募集開始による公開について記載していたが、それ以前に行われた試作品の動画サイトでの公開が網羅できていなかったという例でございまして、このような場合にも追加的な証明書の提出を認めてよいのではないかと考えているところでございます。

例8でございしますが、複数回の公開のうち、法定期間内の証明書では、出願に係る意匠に関係する主要な公開事実である新製品発表会について記載されていない場合ということでございまして、こちらの場合では、主要な公開と言える新製品発表会について追加で証明書を提出しても、その提出は認められないと考えているところでございます。

続いて、公開者が複数のケースでございしますが、例9では、主要な公開である出願人の会社の方が開催した展示会における公開が記載されていることから、創作者が創作直後に受けたインタビュー記事による意匠の公開について、追加的な証明書の提出を認めてよいのではないかと考えているところでございます。

例10ですが、複数の小売業者に製品を卸し、各小売店で一斉に販売を開始したが、そのうちの1つの小売業者の公開が証明書で網羅されていなかったというケースでございまして。このような場合、多くの場合は、網羅されていなかった小売業者は、主要な公開と言えるような例外的な場合ではないでしょうから、追加的な証明書の提出を認めてよいのではないかと考えているところでございます。

そして最後に、具体的な公開事実が明示されていないケースでございしますが、例11のように、法定期間内の証明書において、実質的に具体的な公開事実が示されていない場合、法定期間内の証明書では、出願に係る意匠に関係する主要な公開事実が示されたものとは認められませんので、追加の証明書の提出を認めないとするべきではないかと考えているところでございます。

次のスライド17では、各事例について、これまで説明をさせていただいたとおり、法定期間内に主要な公開事実の証明書を提出した場合に、追加の証明書の提出を認めるとする対応の方向性案に従って、各事例に当てはめた場合を表にしたものとなります。

これまで説明させていただいた対応方針案について委員の皆様にご審議いただき、御意見をいただけますと幸いです。

私からの説明は以上でございます。

○田村委員長 ありがとうございます。

それでは、ただいまの事務局からの御説明に関しまして、自由討議を行いたいと思います。御発言希望の方は、会場の方は挙手、またはオンラインの方はチャット欄への書き込みをお願いいたします。どなたからでもよろしくをお願いいたします。平林委員、お願いいたします。

○平林委員 平林でございます。御説明ありがとうございました。

今回は、意匠の新規性喪失の例外適用手続に関する緩和ということで検討を進められたということですが、緩和ということは、主に対象となる母数を減らすことやプロセスを減らすことだと思います。今回お話を聞いておりますと、救済策、例えば出願後30日以内であれば、追加の新規性喪失の証明書を提出するなどの救済策にとどまっているのではないかと感じておりますが、その辺のお考えはいかがでしょうか。

○田村委員長 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

○大峰意匠制度企画室長 御意見ありがとうございます。今回提示させていただいた案は、証明の手続をしなければならない期間について、これまで出願当初に網羅的に証明することを求めていた手続につきまして、出願当初に主要な公開の証明をしていれば、網羅的な証明は査定までにすればよいと緩和するところでございます。平林先生がおっしゃいましたように、対象となる母数やプロセスを減らすというものではないというところにとどまっているものでございます。

一方で、新規性喪失の例外につきましては、先願主義の目指す権利の安定性というものを保ちつつ、一定の要件の下、認められた例外であるところでございますから、学説や裁判例におきましても、創作者の救済措置にとどめるべきであり、創作者を必要以上に保護したり、社会一般についても不測の損害を与える結果を奨励すべきではないという考え方をされていることも踏まえまして、対応の方向性案といたしました。

また、途中、裁判例等も示しましたが、過去の裁判例でございますと、バリエーションの意匠であったり、別の公開のタイミングというところで、実際に無効になったりというところなどもございますので、その点なども踏まえると、提出する数などを減らしたときは、そちらが無効になり得るというところもあるというところでございます。

加えて、本規定が例外規定ということであることを照らしましたら、出願人が当然に把握する出願前の公開事実につきましては、出願手続に当たり、特許庁に提出していただき、本規定の適用対象となる公知意匠の所在というものを明らかにすべきであろうということもございますので、今般、必要な限度で緩和を認めるということを案とさせていただいた

次第でございます。

○田村委員長 ありがとうございます。平林委員、いかがでしょうか。

○平林委員 御回答ありがとうございます。我々日本知的財産協会としましては、先ほど笹野先生が御挨拶でも言っておられましたが、最先の公開事実のみとしていただきたいのが希望でございます。やはり主要な公開と言われましても、今、製品、もしくはデザインの公開手法というのが多岐にわたっておりまして、主要なものというものを全て把握するのがかなり難しい状態でございます。特に産業界におきましては、日本のみならず、ワールドワイドで様々な製品サービスを展開しておりますので、それらを主要としたとしても、かなり把握するのが難しいということがございます。その辺のところをどのようにお考えでしょうか。

○大峰意匠制度企画室長 最先の公開とするということにつきましては、日付で判断できるということもございますので、その点でどこまでが証明できるようになるかというところが明確になるというようなメリットも一方であるということは理解しているところでございます。

一方で、例えば最初の公開が大規模なものでない場合、手続する前提の公開の事実の把握が難しい場合もあろうということがございますので、その点で主要な公開とする案を提示させていただいたところでございます。

ただ、御要望の趣旨は理解させていただきましたので、いただいた御意見を踏まえまして、この点につきましては、引き続き主要な公開とするほうがいいのか、最先の公開とするほうがいいのかというところは、引き続き方向性につきまして検討させていただければと思っております。

○田村委員長 ありがとうございます。手続を間違えると無効原因になってしまうのは大変なことです。なるべく明快な基準の御検討をお願いいたします。平林委員、いかがでしょうか。

○平林委員 私ばかり話しても良くありませんので、ほかの先生にぜひとも御発言をお願いいたします。ありがとうございます。

○田村委員長 それでは、どなたからでも結構です。いかがでしょうか。では、浅見委員、お願いいたします。

○浅見委員 私も主要な公開という点が曖昧であると考えております。特許の新規性喪失の例外の適用におきましては、最初の公開の事実というのを重視していて、それに関連す

る公開については、一定の場合には証明書を提出してなくてもよいとされています。最初の公開というのは、公開から1年以内の出願であるという期間の起算日としても重要だと思いますので、やはり最初の公開を基準にさせていただくのがよろしいのではないかと考えております。

また、例の7ですが、最初にホームページに試作品を出してしまっ、その後、クラウドファンディングをしたというものについて、クラウドファンディングが主要であり、その前の試作品の公開は追加が認められるとされています。ここでは試作品の公開は主要ではないという趣旨で書かれたのだと思いますが、この場合であっても、13ページの※印のところで記載されているように、出願の際に相当の注意を払えば把握されていることが当然であるとも考えられます。これを拒絶すべきという意見ではありませんが、主要かどうかというのが非常に曖昧な基準であると考えます。かつ、主要なものが複数あるという御説明ですので、主要なものが1つでも漏れてしまうと、新規性が否定されてしまうことになります。この基準自体を見直していただいて、最初の公開の事実の証明書があれば、その後の証明書の追加を認めるといったような案についても御検討いただければと思います。

以上です。

○田村委員長 ありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。

○大峰意匠制度企画室長 回答は、先ほど平林委員から御発言いただいたものと重複するものになるかと思しますので、先ほどのとおりでございますが、次回以降も引き続き検討させていただければと思っております。

○田村委員長 ありがとうございます。青木委員、お願いいたします。

○青木委員 青木でございます。御説明ありがとうございます。

まず、今ちょうど話題に上がっていたところで、主要なというところでは、私も主要なとなると、主要かどうかというのをかなり悩む問題が出てきてしまうのかなと。緩やかに、すなわち色々なものが入ってくるとしてしまくと、あまり改正の趣旨が達成されず、厳格に、つまり非常に限られたコアになるようなものだけとしてしまくと、一体どれが主要かというのはかなり決定的な話になってきてしまっ、出願人の方にとっても、あるいは審査する審査官の方にとっても結構苦勞してしまう、制度全体としてコストが上がってしまう可能性があるかなということで、先ほど来お話がありましたように、最先など何かしら分かりやすい基準の方がいいのかなと私自身も思ったところでした。

そもそもの前提として、私が不勉強で恐縮なのですが、このような手続をそもそも要求

している趣旨について、どのようにお考えか、改めて御教示賜れると幸いです。

○田村委員長 事務局、よろしくお願いいたします。

○大峰意匠制度企画室長 手続を要求している趣旨というところになりますけれども、1つは先願主義、そもそも新規性喪失の例外というところをまず認められているかというところになるかと思いますが、先願主義自体は、できるだけ出願を早くすることで権利化を促しますし、第三者にとっては、早く発明であったり、創作であったりといったものが公開されるということで、その点で権利の安定性を保ちつつ、先に出願したものに明快に権利を与えていくということが先願主義にあるかと思います。

そうすると、出願人の方自身が公開したもので拒絶されてしまうところがあまりに酷であるということで、例外手続が設けられております。一方で、我々審査をしているところでございますので、その審査への影響というところもございまして、あとはそのような例外的な手続を受けられるということがございまして、それに応じた手続をとっていただくというところもございまして、新規性喪失の例外手続の中で、特に自らの行為に起因して意匠を公開した場合につきましては、一定の手続を求めています。

他方、出願人の意に反する公知というところだと、当然出願人の方自身が知らないこととなりますので、そちらについては、手続について特に期限等は定めておりません。ただ、いずれにしろ、こちらについて規定の適用を受けるためには、先に公開した意匠が新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができるものであるという証明は必要なところもございまして、それをどこまで、どの段階で求めるかに関しては、現状は自らの行為に起因した場合は出願と同時に申請をした上で、30日以内に証明書を出していただくというところの手続になっているというところかと思えます。

○田村委員 青木委員、いかがでしょうか。

○青木委員 ありがとうございます。新規性喪失の例外が認められる場合は1項、2項に規定されていて、それとは別に2項に関しては手続をせよというような話になっていて、その手続の御趣旨としては、特許庁での審査への影響というところと、あと例外であるとのことでした。一方で出願人はそのことを知っているでしょうというようなことだったかと思えます。また学説上では例外事由の存在を装うような濫用の防止も指摘される場所だったかと思えますが、いずれにせよそういう意味では、ある程度政策的なところという印象もあって、また先ほど冒頭にお話があって、今回時期のみのお話に限るのか、対象なり、あるいはその量なりというような議論がすでにあったかと思うのですが、後者は条文

上、そのことに関しては特に明定されていないかと思うので、ここに関しては裁判例との関係で立法が必要という見方もあり得ますし、他方で割と解釈による対応も可能なのかなという印象を私自身は持っておりました。一方で、時期に関しては、条文上は明らかになっていますので、ここを緩和するためには何かしらの改正が必要であろうと、それが今回のお話だったのかなとお見受けした次第です。

どこまで議論の射程に入れるかというのは、判断のところだろうとは思いますが、私自身が今承知した範囲というのは、そういうものかなと思いました。

一旦ここで切ります。ありがとうございました。

○田村委員長 続けてお話があるようでしたら、ぜひよろしく願いいたします。

○青木委員 大した話ではないのですが、今回仮に時期の問題に限定したとして、例えば改正の文言で、「個別の公開事実を証明する書類について」といったような、何らかの文言が入ったときに、その副作用のほうにも留意すべきだろうと思っていて、もちろん間違っていたら申し訳ないのですが、解釈によってある程度色々な調整が可能と思しき現在の状況において、そういった形で、今の運用に近い、かなり厳しい運用を前提にするような条文が入ってしまうと、それ以外のところ、時期のみを緩和するというところ以外にも影響が及びかねないなという印象を持っています、そういう意味では、そこまでの意図を込めるのかどうかということも含めて、ちょっと御留意いただく必要があるのかなという印象を受けました。

私からは以上です。

○田村委員長 ありがとうございます。事務局から何かございますでしょうか。

○大峰意匠制度企画室長 1つ目が手続自体というところでございますけれども、例えば欧米のように新規性喪失の例外の適用を受けるための手続について、出願時の要件としていない国というのもございますが、例えばヨーロッパですと、登録前に実体審査を行っていないということもございますし、米国については、もともと先発明主義をとっていたというようなことが理由ではないかと考えられるかなと思っているところでございます。

また、先ほど少し説明させていただきましたが、デザインの創作や販売ですと、ODMとかOEMのような形で、出願人の方とは異なる企業名やブランド名として公開されるという場合や、ブランド名が不明、あるいは販売者が不明といった公開意匠もございますので、出願時の手続がない場合、これら意匠に基づいて審査の段階で拒絶理由が多発するということが想定されますし、その場合は、出願人の方におきましても、当然拒絶理由への

対応の負担が生じますし、特許庁におきましても審査の負担が増えるということもございますし、全体の審査期間が延びるということがありますので、権利化が遅れるということが懸念されるのではないかと考えられるかと思えます。

それと後半の、今の厳しい運用を条文化である種明確化することで、逆に厳しい形で条文が確定することは避けてほしいという御意見につきましては、いただいた御意見に留意しながら対応させていただこうかと思っているところでございます。

○田村委員長 ありがとうございます。青木委員、よろしいでしょうか。

○青木委員 はい、構いません。お願いいたします。

○田村委員長 どうもありがとうございます。それでは、笹野委員、お願いいたします。

○笹野委員 ありがとうございます。御意見をさせていただきます。

先ほどの御庁の御説明によりますと、これまでどおりの手続をした者に対して時期的に救済するという方向が示されているかと思えますけれども、ただ、それであっても、最終的には全ての公開事実を証明するということには変わりはないものと私は認識しております。

先ほど説明にもございましたように、意匠は特許と異なり、公開の機会は多く、製品の最終形態として視認されやすいものです。また、同一のものではなくて、類似のバリエーションも公開されることは常であって、意匠は公開の多様性がかなり大きいと思っております。

その中であって、創作した意匠を適切に保護するために公開事実を全て証明するということについては、現状に即していないのではないかと考えています。出願人の証明責任が現状ではかなり過大となっているのではないかと認識しています。これが例えば、第三者の不利益とのバランスとか、その新規性喪失の例外はあくまで例外規定であるとしたとしても、現状では出願人の証明負担がかなり大きい、大き過ぎるのではないかと考えています。この負担を軽減するためには、やはり時期的なものだけではなくて、証明対象というものについても緩和すべきではないかと考えています。その証明対象の緩和には、先ほど冒頭でも私が述べさせていただきましたように、最先の公開事実を証明すれば足りるとする方向がよいのではないかと考えております。

先ほど来、皆様からも主要というところについては争いが生じやすいということでしたけれども、私もそう認識しております。結局のところ、疑義が生じやすい、主要とは何かというところをはっきりしないのであれば、結局のところ、最初に全てを証明する、今までとあまり変わらない運用になるのではないかと考えております。

以上です。

○田村委員長 ありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。

○大峰意匠制度企画室長 いただいた御意見の1つは、主要か最先かというところかと思えますけれども、もう一つの観点といたしまして、全て証明すべきかどうかという御意見もあったかと思えますので、そちらも継続して検討する中で調べた上で、何か対策がとれるかということも含めて例を加えようかと思えます。

ただ、先ほどの説明の中でおよそ説明はいたしましたけれども、場合によっては、過去の裁判例のような事態が起り得るかと思えますので、そこである種、特許庁の側でこういった手続はしなくていいとした結果、その後で無効になるということもあると、なかなかそちらは手段として適切ではないというような判断になるかもしれないと考えているところでございます。

以上でございます。

○田村委員長 ありがとうございます。笹野委員、よろしいでしょうか。

○笹野委員 ありがとうございます。

○田村委員長 続いて、オンラインのほうから、黒田委員から御発言の希望がありますので、黒田委員、お願いいたします。

○黒田委員 ありがとうございます。実はウェブで皆様の発言がところどころ切れるところがありまして、フォローできていないところがあるように思っているのですが、御説明によると、基本的には特許庁政策推進懇談会での議論が基になったということで、これに基づきますと、限られた時間で立証するのは難しいというよりも、全て網羅するのが難しいということが書かれているように思いましたので、そういうニーズに応えられているのかどうかというところはちょっと疑問に思いました。

それはさておき、「主要な」というところを皆さんも御議論いただいていたと思いますが、それについては私も同じ意見で、何ををもって主要になるのかということについて、どのように判断するのか分からず、後々まで問題になる話かと思えます。

以上です。ありがとうございます。

○田村委員長 どうもありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。

○大峰意匠制度企画室長 今までいただいた御意見と重複しているところがあるかと思えますので、いただいた御意見を踏まえつつ、次回の議論につなげさせていただければと思っているところでございます。

○田村委員長 ありがとうございます。恐らく全ての委員から御意見をいただいたと思うのですが、この際ですから、今までのも振り返りまして何か御発言があればよろしくお願いたします。浅見委員、お願いたします。

○浅見委員 別の論点でもよろしいでしょうか。

○田村委員長 結構です。よろしくお願いたします。

○浅見委員 資料の12ページの真ん中のビュレットで、追加で証明書の提出ができる期間は、登録査定、または拒絶査定までとすべきではないかという御提案がありますが、これについてはもう少し緩和すべきではないかという意見を持っております。

まず、登録査定後の証明書の提出を認めないとした場合には、以下のケースが考えられます。公開の事実の証明書が複数必要だという前提でお話いたしますが、その一部が提出されておらず、審査官も見落としとして権利になった場合に、その見落とされた公開によって新規性がない、あるいは創作容易であるという理由で無効審判が請求されることが想定されます。特に公開が多数あるような場合には、出願人も審査官も見落とすことはあるように思います。しかし、現在の案ですと、登録査定後になりますので、追加ができず無効になってしまうと思います。無効審判が請求された場合には、追加の証明書の提出を認めてもよいのではないかと思います。認めると何か不都合なことがあるのかという点が1点です。

次に、拒絶査定後の証明書の提出が認められないとした場合ですけれども、例えば審査では、他人の類似の意匠があるので、新規性なしとして拒絶査定になった、これに対して拒絶査定不服審判請求がされて、審判では類似ではないと判断されたとします。しかし、審判の段階で出願人が公開した意匠が発見されたという場合には、審判の段階で拒絶理由が通知されるかと思えます。しかし、これは拒絶査定後ということになりますので、証明書の提出ができず、拒絶になってしまいます。審判の段階でも拒絶理由が通知された場合には、追加の証明書の提出を認めてもよいのではないかと考えております。これについて御見解をいただければと思います。

○田村委員長 ありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。

○大峰意匠制度企画室長 それでは、無効審判と拒絶査定不服審判ということでしたので、まず無効審判の際も証明書の提出を認めるべきではないかという御意見を頂戴いたしましたけれども、無効審判の際も証明書の追加提出を認めた場合、権利者の方につきましては、無効審判が請求された場合、口頭審理に応じるような負担も生じますけれども、一方で権

利を維持できるというメリットがあるというのは御指摘のとおりだと思います。

一方、無効審判の際も証明書の追加提出を認めるとしますと、第三者が誰のものか明らかでない公開意匠だとか、OEM、ODM等、見た目上、他人が販売しているような製品に見えるような公開意匠を発見した場合に、登録された意匠の書類を確認した上で、無効理由があるものと誤解したり、混乱するといった不測の不利益が生じる懸念というのがあります。

また、無効審判が請求されたときに手続をとればよいというように、仮に出願人、あるいは権利者の方が考えるということになりますと、この新規性喪失の例外の手続自体を軽視するようなことにつながるのではないかという懸念もございましたので、権利者と第三者のバランスを踏まえ、慎重な検討が必要だと考えているところでございます。

ただ、もちろん御指摘いただいたようなニーズがあるということは承知いたしましたので、こちらにつきましても、ただいま御指摘いただいた点を踏まえて、対応の方向性については引き続き検討していきたいと思っております。

また、拒絶査定不服審判にも追加提出を認めるとした場合なのですけれども、もちろんこちら審判段階で初めて出てきた自らの公知意匠に対して、新規性等の拒絶理由が通知された場合であっても、追加の証明書を提出することができて、拒絶査定不服審判で審査の結論を覆すことができ、登録査定を受けることができるというメリットがあるということは承知してございます。

一方、審判につきましても、審査のレビューというような段階でもございますし、また第一審に準じるような機能も有しているようなところもございまして、こうした手続の最中に新たに証明書が追加されるということに関しては、ある種、審査をやってきたこととは前提が変わってくるということがございまして、慎重になるべきではないかと考えてございます。

また、こちら無効審判と似たようなところになりますけれども、拒絶査定不服審判の際に、新規性喪失の例外の手続がとれるとすると、拒絶査定不服審判を含め、自らの公開意匠で拒絶理由を通知されたときに初めて証明書を提出すればよいというように考えることで、出願の際の証明を軽視するような状況を招きかねない点に懸念がございまして、その点で、今回提出させていただいた案では、査定までということ案を示させていただいたところでございます。

こちらにつきましても、一方で浅見委員から御指摘いただいたようなニーズがあるとい

うことは承知いたしましたので、改めてたゞいま御指摘いただいた点を踏まえて、対応の方向性につきましては、引き続き検討させていただきたいと考えてございます。

○田村委員長 浅見委員、いかがでしょうか。

○浅見委員 出願人は、無効審判が起きたら提出すればいいと通常は考えないと思います。出願人の立場からすれば、そういう手間をかけるよりは、最初の段階で自主的に出すと思います。つまり、出願人は、早めに出しておいたほうが拒絶理由も通知されないし、無効審判も起きないわけですから、早く権利が取れるということを理解していると思うので、後々のことを心配して厳しくするよりは、後からでも出せるけれども、早く出してください、早く出せばこういうメリットがありますということをきちんと説明していくことが大事だと思っています。

拒絶査定不服審判についても同様で、審判を請求するには費用もかかりますし、それ以上に時間がかかるという問題がありますから、早く権利を取得したい出願人は、早い段階で証明書を出すと思います。なので、むしろそういうことを促していただき、ただし、どうしても漏れてしまったときには救済ができるという制度をつくっていくべきではないでしょうか。御検討いただければと思います。

以上です。

○田村委員長 ありがとうございます。

○大峰意匠制度企画室長 今、追加で御説明いただいた点も含めて、次回の検討等で考えてまいりたいと思います。御意見ありがとうございました。

○田村委員長 浅見委員、私からご質問させていただいてもよろしいでしょうか。無効審判と拒絶査定不服審判の場面での御意見は非常に明確によく分かったのですが、もう一つ問題になるものとして、侵害訴訟で無効の抗弁が出されたときについてはいかがでしょうか。そこが抜けていると浅見委員の御趣旨の貫徹ができないような気がしたのですが、何かお考えはございますでしょうか。

○浅見委員 無効の抗弁でも、無効審判と同じことだと思っていて、侵害訴訟を起こして、無効の抗弁がなされたときに、それも救済されていいと思っています。そこは同様に考えるべきであると思います。

○田村委員長 ありがとうございます。証明書を提出する手続だけではなく、例えば裁判所への主張や審判合議体における主張も通常なされることです。御趣旨が救済でしたら、それらも含めて様々な御検討が必要なのではないかと思われました。どうもありがとうございます。

いました。

ほかはいかがでしょうか。——大変活発な御意見をいただきました。意見も出尽くしたかと思います。色々な論点がありました。そもそも決め方として主要な公開がいいのか、最初の公開まで広げるべきなのか。あるいは時期に関しましても、より遅くしたほうがいいのではないか。ただ、他方で、緩和の方向性は十分よいとしつつ、立法ということで副作用がありはしないか、規定の仕方を注意すべきではないか。このような様々な御意見をいただきました。基本的に皆さんも緩和するということでは一致したと思うので、あとはどう詰めていくかという問題でしょう。

今日は本当に様々な建設的な御意見をいただきましたので、事務局におかれましては、いただいた御意見を踏まえて御検討をいただきたいと思います。次回また改めて検討の結果をお示しいただくということになるかと思いますが、よろしく願いいたします。

それでは、以上をもちまして本日の議論を終了いたします。

最後に、今後のスケジュールについて事務局から御説明をお願いいたします。

○松本制度審議室長 御審議いただきまして、ありがとうございました。次回以降の具体的な開催日程等につきましては、委員長と御相談の上、追って皆様に御連絡差し上げます。

○田村委員長 ありがとうございました。それでは、以上をもちまして、産業構造審議会知的財産分科会第13回意匠制度小委員会を閉会いたします。本日は長時間の御審議、ありがとうございました。

閉 会