

意匠の新規性喪失の例外規定の適用に係る運用の明確化

1. 制度の概要・沿革 参考資料 2－1

(1) 概要

我が国の意匠制度においては、意匠登録出願より前に公開された意匠は原則意匠登録を受けることができない。しかし、自らが創作した意匠を公開した後に、その意匠について意匠登録出願をしても一切登録を受けることができないとすると、創作者にとって酷な場合がある。また、そのように一律に意匠登録を受けることができないとすることは、産業の発達への寄与という意匠法の趣旨にもそぐわない。したがって、意匠法では、特定の条件の下で意匠を公開した後に意匠登録出願した場合には、先の公開によってその意匠の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、すなわち意匠の新規性喪失の例外規定（意匠法第 4 条）が設けられている。

当該規定の適用対象となる意匠は、出願までの期間が 6 月以内の公開された意匠であって、意匠登録を受ける権利を有する者（以下「権利者」という。）の行為に起因して公開された意匠、又は、権利者の意に反して公開された意匠である。

また、権利者の行為に起因して公開された意匠について当該規定の適用を受けるためには、以下の要件 1 及び 2 を満たすことを証明する書面（以下「証明する書面」という。）を意匠登録出願の日から 30 日以内に提出する等の手続が必要である。

要件 1：意匠の公開日から 6 月以内に意匠登録出願をしたこと

要件 2：権利者の行為に起因して意匠が公開され、権利者が意匠登録出願をしたこと

(2) 沿革

意匠の新規性喪失の例外規定の適用対象となる意匠の公開態様は、平成 11 年法改正により、電気通信回線を通じた公表が適用対象となり、また、公表された意匠と同一でない意匠を出願した場合についても適用対象となるという拡大が行われたが、それ以外について昭和 34 年の現行法制定時から変更はない。

なお、平成 24 年には、出願人からの問合せの多い事項をまとめた「意匠の新規性喪失の例外規定（意匠法第 4 条第 2 項）についての Q & A 集」を特許庁 HP において公表した。

2. 現状

(1) 意匠法第 4 条第 2 項適用の申請件数

2015 年の意匠登録出願件数 29,903 件に対して、意匠法第 4 条第 2 項適用の申請が行われた出願は 1,900 件であり、全出願の 6.4%である。

権利者の行為に起因するあらゆる公開態様が適用対象とされるが、意匠登録出願の図面等がそのまま製品の外観となることの多い意匠の性質上、インターネットサイト、展示会、販売、自社カタログ等の刊行物記載等のように商取引のための出願前公知の実態が多く、他方で、学会等での出願前公知はほとんど見られない。また、中小企業や個人による利用も多い。 ※出願件数等にはいずれもハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際意匠登録出願を含む。

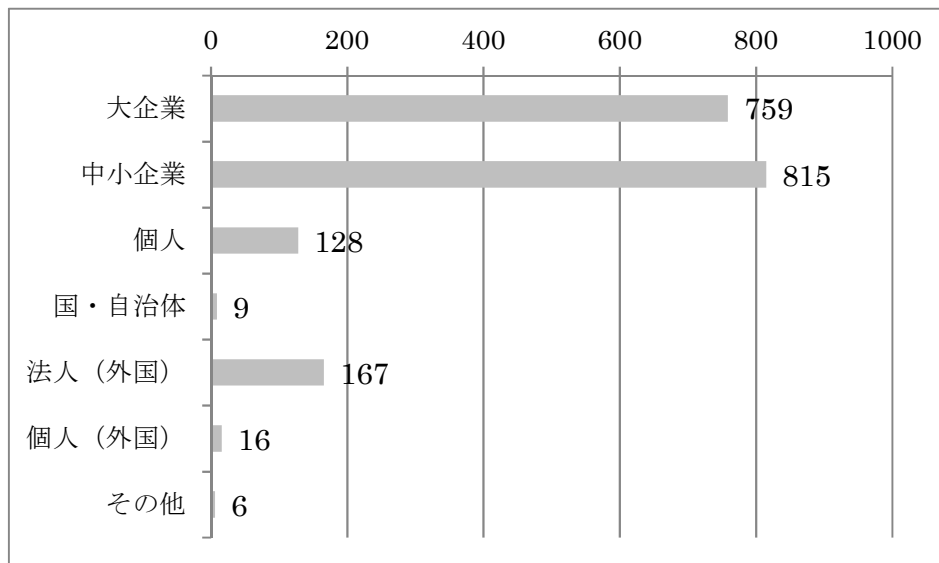


図 1：出願人別申請件数（2015 年）

（共同出願を含む。筆頭出願人ベース。）

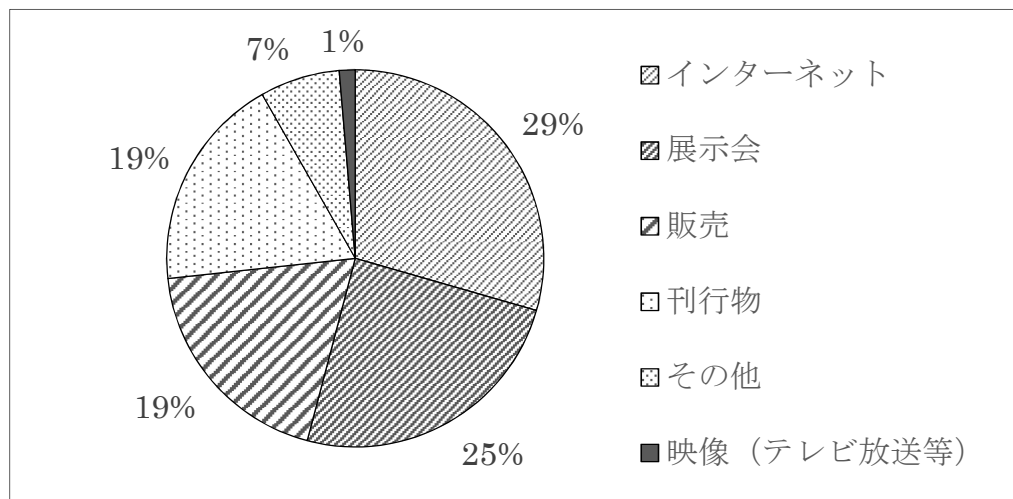


図 2：公開態様別申請件数

（平成 28 年 1 月 1 日～1 月 31 日までの間に特許庁に意匠登録出願された申請あり出願に提出された証明書（146 件）の内訳）

（２）我が国における現行の運用

意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする出願の取扱いについて、意匠審査基準上は、その原則的な適用のための要件等を記載しており、意匠法第 4 条第 2 項に規定する証明書に記載すべき事項等、手続的事項については、意匠審査便覧及び「意匠の新規性喪失の例外規定（意匠法第 4 条第 2 項）についての Q & A 集」に記載している（参考資料 2－2 参考資料 2－3）。加えて、平成 11 年法改正における意匠法第 4 条についての解説「平成 11 年改正意匠法 意匠審査の運用基準」が特許庁 HP に掲載されている（参考資料 2－5）。

現在意匠審査においては、前記意匠審査便覧に基づき、意匠法第 4 条第 2 項に規定する証明書の記載について、その客観性の担保のため、原則第三者による証明を求めている。

なお、特許・実用新案審査基準では、「発明の新規性喪失の例外」の項に新規性喪失の例外に関する記載があり、「証明する書面」に基づく判断についても記載されている。（参考資料 2－6）

3. 問題の所在と対応の方向性（案）【審議事項】

意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための、意匠法第 4 条第 3 項に規定する証明する書面について、その証明方法、記載すべき事項、証明者等に関し、社会の情報化の進展に伴う商品の販売形態の変化から、出願前の公開態様も、インターネットによるものが増加する等、多様化していることから、ユーザーから日々多数の問い合わせが寄せられている。また、当該証明者に関し、出願人自らが作成した証明する書面だけでも証明すべき事項が詳細に記載されていれば一定の証明力があるものとして取り扱うよう、運用改訂をすべきとの要望も寄せられている。

そこで、当該運用につき、広くユーザーの意向を確認しつつ、意匠審査基準上、審査において必要となる項目を網羅的に整備し、それらの明確化を図ってはどうか。

【論点 1】「証明する書面」に基づく判断に関する記載の審査基準への明示

1－1 「証明する書面」に記載すべき事項の審査基準への明示

（a）問題の所在

「証明する書面」については法定の書式はなく、幅広い形式の証拠を証明する書面として取り扱い得るものであり、意匠審査基準においても、その「証明する書面」に記載すべき事項の記載等はなされていない。社会の情報化による前記の意匠の公開態様の多様化に伴い、「証明する書面」の記載内容も複雑化し、中小企業や個人のユーザ

一から、「証明する書面」の作成方法についての問い合わせが日々寄せられており、また、審査における当該規定の適用の判断も困難になっている。

(b) 対応の方向性（事務局案）

「証明する書面」に記載すべき事項を表した代表的な書式等を意匠審査基準に明示し、それに従った証明すべき事項の記載内容が適切にされていれば、原則として要件を満たすと判断し、意匠法第 4 条第 2 項の適用を認めることとしてはどうか。

(c) 留意点

- ・証明すべき事項に関する記載が審査基準に明示されることにより、審査官が当該規定の適用を受けようとする出願の審査をする際の指標となるだけでなく、出願人にとっても、広く利用が期待でき、適正な手続に資するのではないか。
- ・権利者の行為に起因して公開された意匠が複数存在する場合に、「証明する書面」が提出されていなくても意匠法第 4 条第 2 項の規定の適用を受けることができる意匠の取扱い（意匠審査便覧 10.37）についても、留意事項として追加すべきではないか。

1-2 出願人自身による証明する書面の取扱い

(a) 問題の所在

現在の運用では、出願人自身が作成した証明する書面のみが提出された場合、一般的には客観性が担保されないことから、意匠法第 4 条第 2 項の適用を認めないとした上で、客観性を担保するための証拠を補充することを認めているが（意匠審査便覧 10.33）、同運用は、出願初期における証明する書面作成の負担が大きいとの出願人からの指摘がある。

特許法第 30 条第 2 項についての特許・実用新案審査基準及び特許・実用新案審査ハンドブックにおいては、出願人が自ら作成した証明する書面を一定の証明力があるものとして、同規定の適用を認める旨の取扱いを記載しているが、同じ特許庁に対して行う同種の手続であるから、意匠についても同様の手続要件とすべきではないか。

そこで、当該規定の適用を認めるか否かの判断に必要な情報の確保と手続の利便性とのバランスをどう取るべきか、検討する必要がある。

(b) 対応の方向性（事務局案）

出願人自らが作成した証明する書面のみが提出された場合であっても、前記 1-1 の証明すべき事項が適切に記載されていれば、審査官は一定の証明力を認め、必ずしも第三者による証明する書面を要しない運用とした上で、併せて次の内容を意匠審査基準に明示してはどうか。

- ① 書式に従った「証明する書面」と同程度の内容が記載された「証明する書面」が提

出されていても、「公開された意匠」が意匠法第 4 条第 2 項の規定の適用を受けることができる意匠であることに疑義を抱かせる証拠を発見した場合には、審査官は、同条同項の規定の適用を認めないものと取り扱うこと。

- ②「証明する書面」において「公開の事実」が明示的に記載された「公開された意匠」について、審査官が、意匠法第 4 条第 2 項の規定の適用を認めずに拒絶理由通知をした後、出願人から意見書、上申書等により、同条同項の規定の適用は認められるべきであるとの主張がなされる場合がある。この場合には、審査官は、「証明する書面」に記載された事項と併せて出願人の主張も考慮し、要件を満たすことについて証明されたか否かを再び判断すること。

(c) 留意点

- ・ユーザーに対し、後から拒絶理由や無効理由が生じる可能性を回避するために、可能な限り、出願人自らによる証明する書面に記載した事項が事実であることを裏付ける資料を提出しておくことが望ましい旨の注意喚起をしておくべきではないか。

【論点 2】類似する意匠を公開した場合等における適正な申請手続及び取扱いの審査基準への明示

(a) 問題の所在

参考資料 2－3

現行制度においては、意匠登録出願前に、出願意匠のみならずこれに類似する意匠を公開した場合や、それら複数の意匠を公開した場合であっても、また、類似関係にある本意匠及び関連意匠の複数の出願をした場合であっても、新規性喪失の例外規定の適用を受けることが可能であり、当該適用を受けるための手続及びその取扱いについては、審査上重要な留意事項であるにも関わらず、審査基準上は記載されていない。なお、審査基準説明会の場等においても、ユーザーから適正な手続についての質問が寄せられている。

(b) 対応の方向性（事務局案）

類似する意匠を公開した場合等における適正な申請方法に関する取扱いについては、意匠審査便覧 4 2. 4 4～4 2. 4 6 に記載されているが、審査上重要な留意事項であるため、これを意匠審査基準に明示することとしてはどうか。

(c) 留意点

- ・類似する複数の意匠を公開した場合等において、それら全ての公開意匠についての申請がない場合（申請漏れ）の当該意匠登録出願の取扱いを、意匠審査基準において明示すべきではないか。本取扱いは、出願人にとっても出願管理上重要な事項で

あると考えられる。

以上