

## 意匠審査基準（第 3 部 新規性の喪失の例外）改訂の方向性について （案）

### 1. 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に関する対応の方向性 （第 9 回 WG 資料 4）

#### 【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

- ・「証明する書面」に記載すべき事項を表した標準的な書式（以下、単に「書式」という。）を意匠審査基準に明示し、それに従った証明すべき事項が適切に記載されていれば、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する。
- ・権利者の行為に起因して同一の意匠が複数回にわたり公開された場合に、「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る。

##### 1-2 出願人自身による証明する書面の取扱い

- ・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こととした上で、併せて次の内容を意匠審査基準に明示する。
- ・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。
- ・「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を通知した後、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とする。

#### 【論点 2】出願する意匠と異な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

- ・出願する意匠と異なる意匠（類似する意匠及び創作容易性の基礎となる意匠を含む。）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の現行

意匠審査便覧 4 2. 4 4 ～ 4 2. 4 6 の記載内容を意匠審査基準に明示する。

## 2. 改訂意匠審査基準（案）における主な改訂点

- (1) 意匠法第 4 条第 2 項の規定を適用するための要件及びその確認事項の 2 項目に分説していた要件を簡潔な記載とし、一本化。(現行意匠審査基準 31.1.4 及び 31.1.5)
- (2) 「証明する書面」の書式を明記するとともに、それに従った証明すべき事項が適切に記載されていれば、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する旨を明記。(【論点 1 - 1】対応)
- (3) 第三者によらない出願人自身の作成による「証明する書面」が容認されることを明記。(【論点 1 - 2】対応)
- (4) 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旨を明記。(【論点 1 - 2】対応)
- (5) 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を通知した後、出願人から意見書、上申書等により、当該適用は認められるべきであるとの主張がなされた場合には、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旨を明記。(【論点 1 - 2】対応)
- (6) 権利者の行為に起因して同一の意匠が複数回にわたり公開された場合に、「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 1 0. 3 7）について、判断の留意事項として明記。(【論点 1 - 1】対応)
- (7) 出願する意匠と異な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（意匠審査便覧 4 2. 4 4 ～ 4 2. 4 6）を明記。(【論点 2】対応)
- (8) 意匠法第 4 条第 1 項に係る記載部分を意匠法第 4 条第 2 項に係る記載部分の改訂に合わせて整備。

以上