

第3章 新規性喪失の例外

1. 概要

意匠法第4条が定める新規性喪失の例外の規定は、創作された意匠が、その公開時において意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して、又は意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して、公知意匠に該当するに至った意匠（以下「公開意匠」という。）となったときは、その公開意匠が最初に公開された日から1年以内に当該公開意匠についての意匠登録を受ける権利を有する者が意匠登録出願し、所定の要件を満たした場合、その意匠登録出願に限り、新規性（意匠法第3条第1項各号）及び創作非容易性（意匠法第3条第2項）の要件の判断において、当該公開意匠を公知意匠ではないとみなすものである。

意匠法第4条第1項及び第2項の規定においては、公開意匠と意匠登録出願の意匠との関係について何ら規定していないため、両意匠が同一、類似又は非類似であるか否か等、両意匠の関係が如何なるものにかかわらず、公開意匠及び当該意匠登録出願が所定の要件を満たせば、その公開意匠について意匠法第4条第1項又は第2項の規定を適用する。

また、物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠の意匠登録出願についても、意匠法第4条第1項又は第2項の規定の適用を受けることができる。

2. 第4条第2項の規定を適用するための要件

審査官は、以下の（1）から（3）の全ての要件を満たしていると判断する場合に限り、公開意匠についての意匠法第4条第2項の規定の適用を認める。

（1）意匠登録を受ける権利を有する者（意匠の創作者又はその承継人）の行為に起因して、その意匠が以下の①又は②の意匠に該当するに至ったものであること。

- ① 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。
- ② 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った意匠。

（2）上記（1）の意匠について意匠登録を受ける権利を有する者が、意匠登録出願をしていること。

(3) 上記(1)の意匠が初めて公開された日から1年以内に意匠登録出願されていること。

審査官は、意匠法第4条第2項の規定の適用の判断に当たっては、意匠法第4条第3項又は第4項の規定により提出された「証明する書面」(以下、単に「証明する書面」という。)によって、上記の要件を満たすことの証明がなされたか否かを判断する。

2.1 意匠登録を受ける権利を有する者

意匠法第4条第2項に規定する「意匠登録を受ける権利を有する者」とは、公開意匠についての公開時における意匠登録を受ける権利を有する者をいう。

一般に、公開時における公開意匠についての意匠登録を受ける権利を有する者は公開意匠の創作者であるが、公開前に、当該意匠登録を受ける権利が創作者から第三者へ承継された場合は、承継により当該権利を公開時において有していた者である。公開時における公開意匠についての意匠登録を受ける権利を有する者が創作者と相違する場合には、承継の事実が明示されるときに証明される必要がある。

2.2 公開時における公開意匠についての意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して、当該公開意匠が公開された事実

証明書においては、公開時における公開意匠についての意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して、当該公開意匠が公知意匠に該当するに至った事実が明示されるときに証明される必要がある。

3. 意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための具体的な手続

(1) 意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする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なければならない(意匠法第4条第3項)。ただし、当該書面の提出に代えて、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して書面の提出を省略することができる(意匠法施行規則第19条第3項で準用する特許法施行規則第27条の4)。

なお、電子情報処理組織を使用して手続を行う場合には、当該書面の提出に代えて、当該意匠登録出願の願書にその旨を記録しなければならない(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第12条)。

(2) 公開意匠が意匠法第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を証明する書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない(意匠法第4条第3項)。

なお、証明する書面の提出については、意匠法施行規則第1条の規定及び同規則様式第1により、新規性の喪失の例外証明書提出書とともに物件提出しなければならない。

4. 「証明する書面」に基づく意匠法第4条第2項の規定の適用についての判断手順

4.1 以下に示す書式に従って作成された「証明する書面」が提出されている場合

審査官は、原則として、公開意匠が、本章2.「第4条第2項の規定を適用するための要件」に記載の要件を満たすことについて証明されたものと判断し、意匠法第4条第2項の規定の適用を認める。

ただし、「公開意匠」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。

「証明する書面」の書式

意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書	
1.	公開の事実
①	公開日
②	公開場所
③	公開者
④	公開意匠の内容(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	公開意匠の創作者
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)
③	意匠登録出願人(願書に記載された者)
④	公開者
⑤	意匠登録を受ける権利の承継について(①の者から②の者を経て③の者に権利が譲渡されたこと)
⑥	行為時の権利者と公開者との関係等について
	(②の者の行為に起因して、④の者が公開をしたこと等を記載)
<p>上記記載事項が事実と相違ないことを証明します。</p> <p style="text-align: right;">令和〇年〇月〇日 出願人〇〇〇</p>	