

令和5年8月30日（水）

於・特許庁庁舎9階庁議室＋WEB会議室

産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会
第22回意匠審査基準ワーキンググループ議事録

特 許 庁

目 次

1. 開 会	1
2. 座 長 挨 拶	1
3. 委 員 紹 介	1
4. 特許庁挨拶	2
5. 議事運営について	3
6. 配布資料確認	4
7. 令和5年不正競争防止法の一部を改正する法律による意匠法改正に則した意匠の 新規性喪失の例外適用手続緩和に係る意匠審査基準改訂について	5
8. 閉 会	33

開 会

○神谷意匠審査基準室長 皆様、こんにちは。3時になりましたので、ただいまから産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会第22回意匠審査基準ワーキンググループを開催いたします。

本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。事務局を務めております特許庁意匠課意匠審査基準室の神谷でございます。どうぞよろしく願いいたします。

令和5年度最初の意匠審査基準ワーキンググループとなりますが、今年度も昨年を引き続き、阿部・井窪・片山法律事務所で弁護士・弁理士をなさっている黒田 薫委員に座長をお願いしております。

座 長 挨拶

○神谷意匠審査基準室長 それでは、年度最初の会合となりますので、黒田座長から一言御挨拶をお願いいたします。

○黒田座長 ありがとうございます。昨年度のワーキンググループに引き続き座長を務めさせていただきます黒田と申します。

私は意匠制度小委員会のほうでも委員を務めておりますが、本日の議題となっている新規性喪失の例外適用の手續緩和につきましては、その頃から関わっている議題になります。本日、皆様に審査基準の具体的な内容を御議論いただき、この制度がより有用なものになるべく審議を深められるよう努めてまいります。どうかよろしく願いいたします。

○神谷意匠審査基準室長 黒田先生、ありがとうございました。

それでは、以降の議事進行を黒田座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。

委 員 紹 介

○黒田座長 それでは、続きまして事務局から委員の皆様の御紹介をお願いします。

○神谷意匠審査基準室長 では、委員の皆様を五十音順で御紹介させていただきます。

委員の皆様につきましては、私からの御紹介の後、お名前だけで構いませんので、一言自己紹介をいただければと存じます。

大阪大学大学院法学研究科准教授でいらっしゃいます青木大也委員。

○青木委員 大阪大学の青木でございます。よろしくお願いいたします。

○神谷意匠審査基準室長 一般社団法人宮崎県発明協会知財アドバイザーでいらっしゃいます小山雅夫委員。

○小山委員 小山です。よろしくお願いいたします。

○神谷意匠審査基準室長 一般社団法人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知的財産本部 I P 企画渉外部意匠 G 課長・平林篤哉委員。

○平林委員 平林でございます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

○神谷意匠審査基準室長 日本弁理士会意匠委員会副委員長、弁理士法人オンダ国際特許事務所弁理士でいらっしゃいます森 有希委員。

○森委員 森でございます。本日はよろしくお願いいたします。

○神谷意匠審査基準室長 以上でございます。本日はワーキンググループの全委員に御出席いただいております。

○黒田座長 ありがとうございます。

特許庁挨拶

○黒田座長 それでは、特許庁を代表して、野仲審査第一部長より一言御挨拶をお願いいたします。

○野仲審査第一部長 審査第一部長・野仲でございます。以後、着席で失礼させていただきます。

本日、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会第22回意匠審査基準ワーキンググループを開催するに当たり、一言御挨拶を申し上げます。

委員の皆様におかれましては、大変お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。心より御礼を申し上げます。

本年6月7日に法案成立し、6月14日に公布された令和5年不正競争防止法等の一部を改正する法律による意匠法第4条第3項の改正によって、今後は意匠の新規性喪失の例外

適用手続が緩和され、出願前に自ら公開した全ての意匠について網羅的に証明するという負担が軽減されることになりました。この手続の緩和は、令和3年2月の産業構造審議会知的財産分科会基本問題小委員会報告書において、今後の取組改善事項として掲げられ、令和4年6月の特許庁政策推進懇談会とりまとめにおいても、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適用手続を緩和する方向で法改正の必要性が報告されており、令和4年9月以降、意匠制度小委員会においてその具体的内容が検討され、本年3月の報告において制度改正が提言されていたものです。

当ワーキンググループでは、現在、施行時期は未定ではありますが、この意匠の新規性喪失の例外適用手続緩和に係る改正法の施行に向けて、改正法に即した意匠審査基準の改訂の方向性の検討をお願いしたく存じます。

近年、コロナ禍で加速したデジタルシフトの流れとも相まって、事業活動は多様化しています。ECサイト、SNS、クラウドファンディングなどにおけるデザインによる製品PRはますます活発化しており、製品価値を高め、その競争力の源泉となるデザインに期待される役割は一層高まっております。デジタル技術の活用により、特にスタートアップ中小企業の事業活動が多様化していることに対応し、ブランド、デザイン等の知的財産の保護の強化が求められています。

このようなデジタル化に即した意匠制度の利便性の向上が求められているところ、今回の意匠審査基準についての御審議によって手続負担が解消し、意匠制度がより魅力あるものとして推進できることを期待しております。委員の皆様には、より使いやすく、分かりやすい審査基準の運用に整理すべく、ぜひとも忌憚のない御議論をお願いしたいと存じます。どうぞよろしく願いいたします。

○黒田座長 ありがとうございました。

議事運営について

○黒田座長 それでは、議題に入る前に、事務局から議事運営の説明をお願いします。

○神谷意匠審査基準室長 本日は、全委員がこの会議室からの参加となっております。御発言の際は、指名されましたら、まずマイクのボタンを押していただき、御自分の名前をおっしゃっていただくようお願いいたします。発言が終わりましたら、再度ボタンを押して

消していただくようお願いします。また、できるだけマイクを近づけて御発言いただくようお願いいたします。

今回はウェブ会議システムも併用しての会議でございますので、一部音声聞き取りにくい場合や音ずれ等により発言を再度お聞きする場合もあるかもしれません。あらかじめ御了承いただくようお願い申し上げます。

配布資料確認

○神谷意匠審査基準室長 では、本日の資料の確認をさせていただきます。経済産業省の方針としてペーパーレス化を推進しておりますことから、本日のワーキンググループにおきましても、座席表につきましてはお手元に紙で配布しておりますが、それ以外の資料についてはタブレットで御覧いただくこととしております。

カバーを開いていただくと画面が立ち上がります。PDFファイルが複数表示されていることを御確認いただけますでしょうか。左上から本日のワーキンググループで使用する資料のデータとなっております。操作でお困りになった場合は、手を挙げていただいて合図を下されば、係の者が対応いたします。よろしくをお願いいたします。——よろしかったでしょうか。

では、資料を確認させていただきます。01議事次第・配布資料一覧。02委員名簿。03資料1「会議の公開について（案）」。04資料2「令和5年不正競争防止法等の一部を改正する法律による意匠法改正に則した意匠の新規性喪失の例外適用手続緩和に係る意匠審査基準改訂について」。05資料3「改訂意匠審査基準（案）第Ⅲ部第3章新規性喪失の例外」。06参考資料1「『意匠制度小委員会報告書』新規性喪失の例外手続に関する意匠制度の見直しについて」。07参考資料2「意匠審査基準一部抜粋資料（第Ⅲ部第3章）」。

以上、計7つの資料でございます。——よろしかったでしょうか。

もう一点、資料1「会議の公開について」に記載のとおり、本会議は原則として公開いたします。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。ただし、個別の事情に応じまして、会議又は資料を非公開にするかどうかについての判断は座長に御一任するものといたします。

○黒田座長 ただいまの事務局からの説明について、御異議ありませんでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

ありがとうございました。

令和5年不正競争防止法等の一部を改正する法律による意匠法改正に則した意匠の新規性喪失の例外適用手続緩和に係る意匠審査基準改訂について

○黒田座長 それでは、まず議事次第3「令和5年不正競争防止法等の一部を改正する法律による意匠法改正に則した意匠の新規性喪失の例外適用手続緩和に係る意匠審査基準改訂について」でございます。

では、事務局から説明をお願いいたします。

○神谷意匠審査基準室長 それでは、資料2のペーパーと改訂意匠審査基準の本文案となる資料3と続けて御説明しました後に、質疑応答・討議を予定しております。

では、お手元の資料2をお開きください。こちらの資料の次のページ、1ページ目から御説明します。

意匠の新規性喪失の例外適用手続の緩和として、令和5年不正競争防止法等の一部を改正する法律による意匠法改正の内容について、まず御説明します。その次に、意匠の新規性喪失の例外適用手続の緩和に係る意匠審査基準改訂の方針を審議いただくことといたします。

では、2ページ目になります。まず、意匠の新規性喪失の例外適用手続の緩和ということで、法改正の概要の方を御説明します。

3ページ目です。まず、意匠の新規性喪失の例外適用手続の緩和につきまして、この法律改正による手続緩和の概要でございますが、青囲みの枠内に記載しているとおり、意匠登録を受けるためには新規性などの登録要件を満たすことが必要となっており、出願前に自ら意匠を公開している場合は、新規性を喪失したものとして拒絶理由となっております。この例外として、一定の要件を満たす場合に意匠の新規性喪失の例外が認められております。この手続には、出願と同時に例外の適用を受ける旨の書面を提出し、出願から30日以内に自ら意匠を公開したことを証明する証明書を、下の絵のとおり、公開①から公開③、3回公開したということであれば、出願前の自己の全ての公開行為について網羅的に提出する必要がございました。証明に漏れがあった場合には、その漏れのあった公開意匠が引用例となる拒絶理由通知が発せられるという可能性がありました。

基本的に全ての公開行為について証明する必要があるということが制度ユーザー、特に

スタートアップ・中小企業にとっては大きな負担となっておりました。今般、令和5年6月14日に公布された改正法によって、最先の日に公開した意匠、例えば1番の証明書を提出すれば、それ以降に同一又は類似の意匠を複数回公開しても新規性喪失の例外規定が適用されることとなりました。以下、改正のあった意匠法第4条第3項と第60条の7第1項の条文を御説明します。

次のページをお願いします。こちら第4条第3項の改正につきまして、現行法の第4条を示しているのが上の枠です。現行法の第4条、意匠の新規性喪失の例外の規定のうち第2項で、意匠登録を受ける権利を有する者、自己の行為に起因して意匠法第3条第1項第1号又は第3条第1項第2号の公知意匠に該当するに至った意匠について、一定期間内に手続をすれば、この規定の適用を受けるということが規定されており、その手続の方法が第4条第3項に定められています。

ここでは、規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を出願と同時に提出し、かつ公知の意匠に該当するに至った意匠がこの第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30日以内に提出することとされています。

改正法では、この第4条第2項、第4条第3項の基本は変わりがないのですが、第3項の後ろにただし書きが追加されました。「同一又は類似の意匠について第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至る起因となった意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があったときは、その証明書の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りる。」とされ、都度証明しなくてもいいように緩和されています。

続きまして5ページです。意匠法第60条の7第1項は国際意匠登録出願の提出に関する項目でございまして、こちらも改正がなされ、第4条第3項のただし書きの規定が準用されるということになっています。

続きまして6ページ。改正法のうち、これらの新規性喪失の例外適用手続の緩和に係る改正規定の施行期日は、公布の日（令和5年6月14日）から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日である旨規定されています。令和6年3月14日を超えない日に施行されるということになりますが、まだ具体的な施行の日は定められておりません。

続きまして7ページ以降、この手続の緩和があったことによって、審査・運用においてこの第4条第2項の適用をどう考えていくべきか、意匠審査基準改訂の方針を検討して参ります。

8ページをお願いします。まず、意匠法第4条第2項の適用を判断するに当たり、改正後の第4条第3項ただし書きで新たに書かれた、二以上の公開行為があったときの最先の日に行われた一の行為を証明すれば足りるという「最先の日」、それから「同一又は類似の意匠」について、その考え方を明らかにする必要があります。

「最先の日」ですが、現行の審査基準では証明書に記載された意匠の公開日だけ分かればそれでよかったですので、ほかの公開意匠の公開日を踏まえたような説明はされておりました。まず、前提として複数の公開行為それぞれの公開意匠が公開された日について考え方を示し、その上で、同一・類似の公開意匠の存在を踏まえた最先の「日」であることについて記載が必要と考えられます。

また、「同一又は類似の意匠」の判断の方法を示さねばなりません。従来は類否判断の対象となるのは出願の意匠対公知意匠となっており、何と何を対比するのか、出願意匠というしっかりした対象物が定まっていた。しかし、このただし書きでいう「同一又は類似の意匠」とは、公知となっている自らの公開意匠同士での関係となっていますので、公知意匠同士を比較することとなります。そこで、この前提となる「証明する書面」に記載された公開意匠の認定について、改めて明確にすべきではないかと考えられます。

次に進みます。9ページ、意匠審査基準において検討すべき箇所は、第Ⅲ部第3章「新規性喪失の例外」となります。なお、国際意匠登録出願の手続に関する第Ⅸ部第5章は準用する記載となっており、改訂対象として検討すべき箇所はございませんでした。

この第Ⅲ部第3章「新規性喪失の例外」の改訂案として、以下のように記載しています。「証明する書面」に記載された内容についての具体的な判断として、先に申し上げた公開意匠の「公開日」の考え方、「最先の日」の考え方、「証明する書面」に記載された公開意匠の認定の項目を加え、「証明する書面」に記載された公開意匠と「同一又は類似の意匠」の考え方を記載して、その判断の例を加えていくような改訂案を事務局で作成いたしました。次の10ページ以降でその方針を御説明します。

10ページ、公開意匠の「公開日」に関する考え方です。その前に、説明の中で「公開意匠」という言葉を使っておりますが、これは現行の意匠審査基準において既に記載されている言葉でございまして、第4条第1項及び第4条第2項の適用対象となる「創作された意匠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」を端的に短く言うために「公開意匠」と用いております。このことは、この第Ⅲ部第3章のはじめにそ

の旨記載しております。単に公知になっている「公知意匠」とは違う意味で「公開意匠」という言葉を使っておりますので、御留意ください。

今回は第4条第2項の証明手続について検討しますので、この資料では、「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」を便宜上「公開意匠」と記載して説明しております。

そこで青囲みの枠内ですが、従来の意匠審査基準では、単に証明する書面に記載されているべき各項目の存在を示すにとどまっておりましたので、まず「公開意匠」というものについて、その意匠が公開された「公開日」について、以下のように記載してはどうかと考えます。

「公開日」は、公開意匠が公然知られた日、すなわち不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた日、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日又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった日とする。つまり条文でいうと、意匠法第3条第1項第1号、第2号に該当するに至った日ということでございます。

加えて、外国で公知となった場合については、日本時間に換算した日付で判断するということを明記してはどうかと考えます。

新規性・創作非容易性の判断基準において外国で公知となった意匠は、その公知となった時を日本時間に換算して先後を判断しておりますので、この新規性喪失の例外規定に関しても、そのような日本時間に換算した日の考え方を基準とし、例えば世界同時公開をした場合に、時差によってそれぞれの国での公開日が異なっていたとしても、日本時間に換算した日付で判断するということになります。「公開日」を定義したところで、次の11ページから、最先の日同日に複数の意匠の公開があった場合について御説明します。

11ページ、「最先の日」に関する考え方でございます。最先の公開日に同一又は類似の意匠について複数の公開行為があった場合、「日」ですので、公開の時分の先後まで問わないということになります。

したがって、例えば1月1日の午前と午後に公開した場合、午後の公開の方を証明書に記載するというだけでもよいということになります。また、証明する書面に記載された公開意匠の公開日以降、例えば4月1日に同一又は類似の意匠を公開していても、先の公開行為について既に証明されていれば、こちらにも意匠法第4条第2項が適用されることとなりますので、今までのように全ての公開意匠を全て証明するという必要はないということになります。

続きまして12ページ。「同一又は類似の意匠」についてです。「同一又は類似」ということについては、意匠法第4条新規性喪失の例外規定でいう「類似」という言葉は、第3条第1項の新規性の登録要件による「類似」と同じで、その判断の基本は、既にある新規性の判断の基礎となる考え方、これは第Ⅲ部第2章第1節「新規性」の項目にございますが、こちらに従うことといたします。

下の図は大まかな例でございますが、ピンク囲みの枠の中はいずれも公知になった意匠ということで、自転車の意匠Aの公開を最先の公開として証明します。その公開以後に自ら公開した同一の自転車、赤い自転車があったり、あるいは緑色で色違いの類似する自転車があったり、あるいは泥よけのようなパーツの加わった、でも類似している自転車があったとしても、証明書記載の意匠と同一又は類似の範囲の公開意匠にはこの例外規定が適用されますので、これらを逐一証明しなくてもよいということになります。

続きまして13ページです。12ページとは逆に、「証明する書面」に記載された公開意匠と非類似の公開意匠については第4条第2項の規定を適用しません。ですので、どちらも自分の創作した公開意匠ということであっても、左の赤い自転車と右側にある青い自転車のように、その形態が非類似である公開意匠には適用されません。

また、アイスクリームと消しゴムの事例のように物品非類似の意匠の場合も、どちらか一方の証明で非類似物品にまで第4条第2項が適用されるということではございませんので、異なる物品間で転用が行われるようなことがよくある非類似物品の間では注意が必要ということになります。

続きまして14ページです。次に、「証明する書面」に記載された公開意匠の認定を考えていきます。同一又は類似の意匠という判断として、対比すべき対象が表されているのは「証明する書面」に記載された公開意匠ということになります。これからここは、今までもちろん証明書に記載された公開意匠をこのように扱っていたということの御説明になるのですが、今般、公知意匠同士の対比をするということになりましたので、改めてその取扱いを文章として明記することとした次第でございます。

図で説明させていただきますと、例えば下の図のように、真ん中に「証明する書面」に記載された赤い自転車の意匠の公開がございます。こちらは自転車という物品全体として公開されていますが、そこに表れていた自転車の部品として識別可能なフレーム、タイヤ、サドルなどの部品の意匠ですとか、自転車のサドルの部分ですとか、フレームの一部を構成する部分なども同時に公知になって新規性を失っていますので、この証明書の記載で各

部品や部分なども証明されているものとして扱っております。

ですので、これまでも例えば自転車の部分意匠の出願に第4条第2項の証明書が提出されていて、自転車全体が展示会で公開されていたことが証明されていれば、その証明書に記載された自転車の公開意匠による部分的な引用というのはしておりません。従来このような審査運用をしておりましたが、このことを文章にしますと、上記青囲みの中のように、『証明する書面』に記載された公開意匠に係る物品等の中で分離して識別可能な部品等があり、当該部品等が公開意匠である場合は、それらについても証明されているものとして扱い（一部が物品又は建築物の内部に隠れている場合は外部に表れた部分のみを公知意匠として扱う）。それから『証明する書面』に記載された公開意匠に係る物品等の各部分についても、物品等の中で示された位置、大きさ、範囲となる物品等の部分がそれぞれ証明されているものとして扱う」といたしまして、このような前提があつて、その後、判断が行われるということになります。

審査において出願意匠と先行する公知意匠との類否判断は、公知意匠のうち出願意匠に相当する単位を対象に対比判断が行われますので、その前提として自ら公知としたことを「証明する書面」には、それに相当するような単位も証明されているとして扱っているということの明記となります。

では、15ページになります。そういたしますと、審査判断において、例えばこの図のように部品や部分の意匠の出願がまずありまして、それについて第4条第2項の証明書が提出されていると。その証明書には、自転車の物品全体を公開したことが記載されていて、その後、公開意匠として自転車用部品単品の公開があつたような場合、この場合は当該部品・部分が初めて公開された日というのは、この赤い自転車Aの公開の日であるわけですから、これが最先の公開の日となります。ですので、この証明書に記載された自転車全体の公開によって、部分・部品もその公開が証明されているものと取扱います。

改正後につきましては、その後の公開での同一・類似の部品・部分についても第4条第2項の適用ができるということになるので、その後の部品単品の公開にも適用されるということでございます。

このことを文章にしますと、青囲みの枠の中のように、『証明する書面』に記載された公開意匠の公開日以降に、「証明する書面」に記載された公開意匠の物品等を構成する部品の意匠又は物品等の部分に係る意匠が公開された場合、『証明する書面』に記載された公開意匠の一部と同一又は類似である部品又は物品等の部分に係る公開意匠については、

意匠法第4条第2項の規定を適用し、これらの意匠は新規性・創作非容易性の判断の基礎となる公知意匠として取り扱わない」ということとなります。

続きまして16ページになります。同様に審査判断において、例えばこの図のように部品や部分の意匠の出願があつて、第4条第2項の証明書に赤い自転車の物品全体が公開されていた場合、現行運用はこの証明書の中の当該部品・物品の部分に第4条第2項の適用はできるということですが、改正後は、その後の公開についても証明されていた部品・部分について適用可能になりますので、自転車全体としては大分形態が異なつて非類似に見えるような自転車の意匠が公開されていたという場合も、この自転車のうちの同一又は類似の部品・部分の公開意匠については第4条第2項の規定が適用されるということになります。ですので、従来のように、この部品を適用した自転車の公開を全部証明しなければいけないということはありません。

続きまして17ページです。こちらでは、「証明する書面」に記載された公開意匠が部品や物品等の部分に係る意匠である場合として、部分的な公開が表れているもの。この証明書の図は、乗用自動車のティザー広告というのをイメージした図になっております。例えば乗用自動車の部品や部分の出願を行う際に、最先の公開の証明書としてティザー広告による部分的な公開を証明したという場合も、この証明された公開意匠Aに表れた部品又は部分も又証明されていますので、公開後このような当該部品・部分を組み込む等した全体意匠の表れたカタログとか別の形での公開意匠についても、「証明する書面」に記載された公開意匠に相当する同一又は類似の部分に意匠法第4条第2項の規定が適用されるということになります。

乗用自動車全体として判断する場合はどうかというのが次の18ページです。18ページの場合は、これは意匠登録出願の意匠が乗用自動車全体であつた場合というようなイメージです。こちら、証明書が先ほどの証明と同じで、ティザー広告による部分的な公開です。そのティザー広告に表れていた部品・部分の比較では、以後の展示会での公開というものも部分的には同一又は類似といえるのかもしれませんが、この出願は自動車全体での出願になりますので、自動車全体での比較では証明書の内容とは非類似と判断される可能性が高いです。

したがって、出願意匠と比較した場合には、一番右側にある証明していなかった展示会の公開意匠というのが引用例になる可能性があるということです。ですので、このように第4条第2項の規定の適用がされない場合がありますので、証明書を提出する際は留意が

必要ということユーザーさんにはお伝えしていきたいと考えております。

方針の説明の資料2の説明は以上となります。

続きまして資料3の方、意匠審査基準の改訂本文の案の方を御覧いただいて確認していただきたいと思います。

新規性喪失の例外規定の概要のところは、基本変わっておりません。第4条第2項の規定を適用するための要件として、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して、その意匠が公知になったことを示す記載がございます。ここに追加で、発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたものを除くことを明確にするために条文どおり記載しております。

次の2ページ目に、他の要件のことが記載されていて、(2) 先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) そ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、などの要件が記載されています。

2. 以降、意匠登録を受ける権利を有する者とか、その公開事実についての記載がございまして、3. に「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」として手続について記載されております。

3ページの(2)のところに、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日以内に提出しなければいけないという記載の続きで、今回改正のあったただし書きを追加しております。

次に、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という項目がございます。

こちらで書式等を定めているのが4ページとなります。公開意匠の写真等、別紙でも構わないので、必ずその内容が分かるようなものを添付していただきたいということを追記しております。この書式の中で、公開の事実として公開日、公開場所、公開者、公開意匠の内容、2. 意匠登録を受ける権利の承継等の事実を記載していただくことになっております。これらの内容が記載されている必要がございます。

続きまして4.2は、この書式と異なる書式による「証明する書面」が提出されている場合ですが、ここは特に改訂事項はございません。

続きまして4.3に参ります。5ページ目です。今まではここに、第4条第2項の規定の適用は認めないで拒絶理由を通知した後の判断の方法を記載していたのですけれども、これを後の方の項番4.6に送りまして、そこに、先に方針を御説明した、「証明する書面」

に記載された内容についての具体的な判断という項目を挿入したいと考えております。

読み上げますと、「審査官は、『証明する書面』に記載された内容について以下のように判断する。」として、4.3.1に公開意匠の「公開日」を入れています。公開日について、公開意匠が公然知られた日等というところ、外国で公知になった場合についてといったことを記載しています。

4.3.2「最先の日」についてです。こちら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同一又は類似の公開意匠が複数ある場合、それぞれの「公開の事実」を証明せずとも、最先の日に行われたもののいずれか一の行為について「証明する書面」に記載されていけば足りるとしました。

なお、最先の公開日に同一又は類似の意匠について複数の公開行為があった場合、公開の時分の先後まで問わないということを記載しています。

続きまして4.3.3「証明する書類」に記載された公開意匠の認定ということで、「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意匠について、審査官は原則として意匠法第4条第2項の規定の適用を認めます。

そこで、先ほどのスライド14の内容を記載しております。「『証明する書面』に記載された公開意匠に係る物品等の中で分離して識別可能な部品等があり、当該部品等が公開意匠である場合は、それらについても証明されているものとして扱い、(一部が物品又は建築物の内部に隠れている場合は外部に表れた部分のみを公知意匠として扱う)、『証明する書面』に記載された公開意匠に係る物品等の各部分についても、物品等の中で示された位置、大きさ、範囲となる物品等の部分がそれぞれ証明されているものとして扱う。」

「例えば、以下のように、『証明する書面』に記載された公開意匠が、フレーム、タイヤ、サドル等の部分を組み立てた自転車である場合、意匠法第4条第2項の規定を適用する意匠には、自転車の意匠だけでなく、自転車の部品として識別可能なフレーム、タイヤ、サドル等の部品の意匠や、自転車のサドルの部分や自転車のフレームの一部を構成する部分について意匠登録を受けようとする意匠として考えられるものも含まれる」と記載しております。

続きまして4.4です。ここまでは「証明する書面」に記載されていた内容の話をしていましたが、今度は「証明する書面」に記載された公開意匠と同一又は類似の意匠についての話となります。「『証明する書面』に記載された公開意匠の公開日以降に公開された同一又は類似の公開意匠は、新規性及び創作非容易性の登録要件の判断において、公知意匠

に該当するに至らなかったものとみなす。他方、『証明する書面』に記載された公開意匠と非類似の公開意匠については、当該『証明する書面』に基づく意匠法第4条第2項の規定の適用を認めない。『証明する書面』に記載された公開意匠とその他の公開意匠との類否の判断基準は、第Ⅲ部第2章第1節『新規性』2.2『類否判断』等を参照されたい」としております。ここはスライドの12、13に記載されていた内容となります。

4.5「証明する書面」に記載された公開意匠の公開日以降に公開された意匠についての意匠法第4条第2項の規定の適用についての判断の例ですが、ここに判断の例を入れまして、「例えば、出願意匠が部品又は物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠である場合、『証明する書面』に記載された公開意匠が物品等の全体に係るものであっても、『証明する書面』に記載された公開意匠とその後の公開意匠との類否は、当該意匠登録を受けようとする部品又は部分で判断する」という形で事例1、事例2を記載しております。

続きまして4.6でございます。こちらがもともとあった4.3に対応するものでして、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場合の判断手順です。ここは改訂ございません。

続きまして、5. 意匠法第4条第2項の規定の適用についての判断に係る留意事項です。5.1に意匠法第4条第2項の「該当するに至った日」と意匠登録出願の間になされた公開行為が複数あったときの取扱いということで、従来、証明書に記載された意匠のみが第4条第2項の適用を受けられるということで、証明に漏れがあったときにどう取り扱っていくかということが記載されておりました。ここは今後改正法の施行後は本人の同一又は類似の意匠には自動的に適用されますので、必要のない記載となっていくので、そこを削除しますが、別で残すべき記載もあるので、残す方の内容をタイトルに掲げたというものでございます。そのタイトルが、「5.1 第三者によって『証明する書面』に記載された意匠と同一又は類似の意匠が公開された場合の取扱い」でございます。

残すのは9ページ目の真ん中辺からです。「意匠法第4条第2項の『該当するに至った日』と意匠登録出願の間に第三者が『該当するに至った意匠』と同一又は類似の意匠を公開した場合には、原則としてその意匠は第三者の公開によって公知意匠に該当したものとす。ただし、『該当するに至った意匠』の公開に基づき第三者が公開したことが明らかなきは、その公開によっても、その意匠は公知意匠に該当するに至らなかったものとす」ということで、第三者が介在しているときの公開についてということですよ。

この注に、「該当するに至った意匠」の公開に基づき第三者が公開したことが明らかなきときという例を従来より挙げておりました。

例1、意匠登録を受ける権利を有する者が商品を販売したことによって公開された意匠と、その商品を購入した第三者がウェブサイトはその商品を掲載したことによって公開された意匠。

例2が、意匠登録を受ける権利を有する者が見本市に出品したことによって公開された意匠と、その出品情報が新聞に掲載されたことによって公開された意匠。これらについてはもともと第4条第2項の適用を受けられるような意匠として判断していました。

ここに新たに例3として、意匠登録を受ける権利を有する者が卸業者に納品したことによって公開された意匠と、その卸業者を経て小売店が販売したことによって公開された意匠として、2段階で第三者によって公開された例を加えております。

続きまして10ページの5.2ですが、「出願された意匠と異なる意匠が公開された場合における意匠法第4条第2項の適用の取扱い」というのがありましたが、ここは基本的に証明書に記載された意匠だけしか認めなかった現行制度での書きぶりですので、削除します。

次に、12ページの5.2.2は改正後も引き続き注意が必要になるものですので、記載を残すこととしています。御説明しますと、本意匠である意匠登録出願Aについては、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとして「証明する書面」にその意匠登録出願前に公開された公開意匠Aを記載したが、その後関連意匠として出願した意匠登録出願A'については、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための所要の手続をしなかった場合における、意匠登録出願A'についての公開意匠Aの取扱いというものです。

こちらは今までどおりで、図を御覧になっていただくと、左側にあるのが先に公開した自分の意匠A。このAと全く同じものを意匠登録出願して、それと一緒にちょっとアレンジした類似する意匠A'も出願しようというときに、この公開意匠AとA'が類似する関係で、出願意匠Aにのみ意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようという証明書を提出する手続を取っていて、A'には何もしていなかったという場合、A'は第4条第2項の規定の手続がされておきませんので、この公開意匠Aをもって拒絶理由になりますよという原則をここに示しています。

本文の方ですけれども、「したがって、」というところです。「その出願前に公知意匠に該当するに至った公開意匠Aに類似する意匠登録出願A'の意匠は、意匠法第3条第1項第3号に該当し意匠登録を受けることができない。他方、関連意匠の意匠登録出願A'に

において、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための手続をし、公開意匠Aを『証明する書面』に記載して所定の要件を満たした場合は、意匠法第4条第2項の規定を適用し、公開意匠Aについて公知意匠に該当するに至らなかったものとみなす」という記載です。

しかしながら、令和元年改正で意匠法第10条が改正されておりますので、「なお、」という記載に、「公開意匠Aが意匠法第10条第2項又は第8項の規定の適用がなされるものである場合は、意匠登録出願Aの新規性及び創作非容易性の判断の基礎となる資料から除外」されます。ここは今後の法改正後も引き続き御留意いただきたい点として残すこととしております。

続きまして13ページ5.2.3、ここはよく「たすきがけ」と言われていた運用を記載していた箇所ですが、この運用も改正によって不要になりますので削除します。

14ページ以降が6.意匠法第4条第1項の規定を適用するための要件で、今回の法改正と関係がございませんので、そのままとなります。

意匠審査基準改訂案の御説明は以上となります。

○黒田座長 ありがとうございます。

ただいまの事務局からの説明内容について、御意見・御質問がございましたらお願いいたします。

○平林委員 平林でございます。御説明ありがとうございます。あと重ねまして、法改正に御尽力いただきましてありがとうございます。

野仲部長が言われましたとおり、産業界におきましてはデザインというものの差別化、またデザインによるブランド形成というニーズが非常に高まっております。それに伴いましてデザイン保護というものがかなり重視されておりますので、今回の法改正におきましては大変感謝しております。

その上で、幾つか意見させていただきたいと思います。まず、その他含めまして大きく分けて1件の意見と4件の要望について発言させていただきます。

まず1つ目でございます。審査基準案5ページ、公開意匠の認定のところでございます。こちら、証明書に添付した範囲と4条2項が適用される範囲の関係が分かりにくい点があるのではないのでしょうか。ここで言うところの公開意匠の認定としては、分離して識別可能な部分の適用についての考え方は記載されておりますが、例えば公開された事実と代表写真でいいのか、又は展示会での360度製品が写っている写真全てをそろえる考え方であるのか、というものは審査基準上で明確化したほうがいいのではないのでしょうか。

言い換えますと、公開の事実というものを証明するものを主としているのか、それとも公開した意匠そのものを厳密に証明することが主であるのかということを確認にしたほうがいいのかと考えております。

続きまして要望でございます。審査基準案6ページでございます。4.4「証明する書面」に記載された公開意匠と「同一又は類似の意匠」に関する考え方に関する要望になります。こちらですが、下のほうに『類否判断』等を参照されたい。」ということで書いてございますが、ほかの規定と同様に、資料2でも書かれましたとおり、形態非類似と物品非類似双方を明記していただくのがよいのではないのでしょうか。差し支えなければ、そちらについては挿入していただきたいと思っております。

続きまして3つ目でございます。審査基準案8ページになります。こちら、5.1判断に係る留意事項で列挙されている第三者による公開事例に関する要望でございます。適当な事例が挙げられておりますが、SNSが普及して企業もSNSを利用した広告宣伝をしている事例というものがかなり多くございます。こちらにつきましても、ぜひ事例の追加というものを御検討いただければと思います。

続きまして、同じく事例追加全般についての要望になります。審査基準といった性質上、事例が少なく、ある程度代表例に限られるということは十分理解しておりますが、その上で、今後はQ&A集等を作成されるということですので、出願件数が多くユーザーの関心が高いものといいますと最近では画像でございます。画像に関する事例や建築物や内装についての事例の拡充を御検討いただきたいと思います。

特に画像特有や建築物特有の疑問というものがユーザーには生じるのではないかと考えております。例えば画像につきましては、PC画面を撮影したものを出すのか、又は画面、キャプチャーを出すのか。また建築物におきましては、創作が積み上げられて出来上がっていくという性質がございます。また、その段階が継続的に公開されるといった状況を踏まえますと、どの段階でどの写真がいいのかといったところも一例として表していただくと助かります。

また、内装は空間と什器というものが別々に創作されることが多いと思っております。別々の写真で良いのか、それとも一緒に揃った写真で良いかなど、幅広い事例を開示していただくことを要望いたします。

最後に、これはまとめでの要望でございますが、新規性喪失の例外規定手続、非常に我々意匠に精通している方は分かるのですが、一般的なデザイナーに関してはちょっと分

かりにくいということで御意見をいただいております。端的に申し上げますと、出願前にデザイン公開された場合の例外手続に関するものだと思います。そういった表現を使いまして、広くユーザーに理解しやすいネーミングや呼称を用いながら広くPRしていただくことを要望いたします。

以上でございます。

○神谷意匠審査基準室長 平林委員、ありがとうございます。まず、御質問のありました点、4.3.3の証明書の記載についてということでございました。こちらの「証明する書面」に記載された内容が公開意匠、写真で証明した内容になるのか、それとも公開事実としてその行為の中にある公開意匠なのかという点につきましては、基本的に証明書の内容として文章による記載もございますから、そこで、例えばこのURL〇〇のウェブサイトにおいて公開した××の意匠という記載があれば、それはウェブサイトの方で公開したその態様に基づいて、そこに記載されている事項に基づいてそこから把握される意匠の方が公知になったという形で証明されたというふうに理解します。

ですので、例えば展示会の場合であれば、その展示会において〇〇の意匠が公開されたと記載があつて一図の写真しかついていなかったとしても、反対側に見えている立体的な形状なども当然そこで公開されていたんだろうという判断になるということでございます。

同じようなことを従来から意匠審査基準の方に記載している箇所がありまして、「新規性・創作非容易性の審査の留意事項」として第Ⅲ部第2章第3節で、それぞれの公知化した公知意匠からどのように何を判断していくか、例えば、刊行物に記載された意匠であれば、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される意匠を刊行物に記載された意匠として判断するとしております。

ですので、この第4条第2項の証明もそのように公開の事実を記載していただければ、刊行物に記載された意匠ですとって刊行物の全部のコピーがついていなかったとしても、そこは公開の事実が証明されているとお考えいただければよろしいかと思います。

それから御要望につきまして、まず本文の4.4のところ、「証明する書面」に記載された公開意匠と「同一又は類似の意匠」というところで、非類似の意匠は認めないというところで、ここは例えば事例の絵があつた方が分かりいいということはありませんか。あるいは、例えば〇〇と〇〇というようなことを文章で記載するという方向でしょうか、御要望としては。

○黒田座長 平林委員、どうぞ。

○平林委員 平林でございます。御回答ありがとうございます。やはり絵があったほうがユーザーは分かりやすいかなと思います。

○神谷意匠審査基準室長 そうすると、例えばスライドの13ページにあるような、かなり単純化した絵ですが、こういったものでよろしいでしょうか。

○平林委員 こちら大変分かりやすい事例で、良いと思います。

○神谷意匠審査基準室長 ありがとうございます。では、そのような形で検討して参りたいと思います。

それからもう一点、本文の9ページの事例ということですね。この第3章の公開の事例ということで、SNSでの公開ということですね。そうすると例えば例1というのは、最初に意匠登録を受ける権利を有する者が例えば商品を販売し公開した意匠と、それを第三者がウェブサイトに載せましたという昔からある事例ですが、今の商取引の実情からすれば、最初にウェブサイトに載せる方が普通ですし、それがSNSなどで拡散されるということの方が典型的な事例というイメージでしょうかね。

○平林委員 一般的だとは思いますが。

○神谷意匠審査基準室長 では、そのような事例の方をまた考えて検討して参りたいと思います。ありがとうございます。

それから全般についてということで、今回の説明は、事例としては物品の事例を基本的に挙げております。そのほか画像についてとか、あとは建築物の意匠とか内装の意匠についても事例が欲しいというお話でしたが、これらについては、もともと意匠審査基準でそれぞれ個別の章が割かれているぐらいの、内容としては若干専門的なところがございます。この第4条第2項の項目は一般則を記載しているので、ここに専門的な事例を入れるのはむしろ説明が難しくなってしまうところがございます。よろしければ今後ユーザー向けの意匠登録出願における第4条第2項の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の書き方が記載されたQ&A集などをリバイスして参りますので、そこでできるだけ今度はイメージ図といいますか、事例の方を入れて御紹介できるようにしていきたいと思えます。画像の方は確かに現状含まれておりませんので、何か入れられるように検討していきたいと存じます。ありがとうございます。

最後にもう一点御要望いただいていたのが、この制度が分かりにくいということですかね。デザイナーさんに分かりやすい周知ができるようなネーミングとおっしゃってましたね。

○平林委員 ネーミングや呼称なのですけれども、例えば「出願前にデザイン公開された場合の例外手続」ですとか。そうすると、その文章だけですぐ分かると思います。

○神谷意匠審査基準室長 ありがとうございます。周知、PRをしていくときにぜひそのような分かりやすいタイトルを心がけたいと思います。ありがとうございます。

○黒田座長 ありがとうございます。

ほかはいかがでしょうか。

小山委員、お願いします。

○小山委員 小山です。よろしくお願いします。

私、中小企業を支援させていただいていますけれども、中小企業は意匠新規性喪失例外の利用が多いです。以前の小委員会の資料を見ても、2020年において特許は出願全体の1.3%相当しか新規性喪失例外の手続がされてないにもかかわらず、意匠のほうは8.2%というようにとても多いんです。その意匠新規性喪失の例外の利用者のほとんどは意匠出願に不慣れな方が多い中小企業なんです。公開してビジネスパートナーを見つけたり製品化が決まることが多いといったビジネスモデルの違いも理由かもしれません。また中小企業の意匠出願における新規性喪失例外手続きにおいて2回目、3回目などの公開の証明書が出てないという拒絶理由をもらったということで随分弁理士さんに御相談させていただいたことがあります。今回の改正で2回目以降の証明書の提出が割愛されるということは非常にありがたく思っています。

資料2で分からない点2～3ありますので教えていただきたいんですが、第一にパワーポイントの11ページとか3ページに掲載されている2回目、3回目の公開事実の証明は出さなくていいよということを説明された図に関してです。中小企業などにとっては意匠の類否って非常に分かりづらいというところで、この図を見ると、公開1があって、2回目、3回目の公開に示された意匠全て類似する意匠ということなんではないでしょうか。

○神谷意匠審査基準室長 その図の中では類似としております。

○小山委員 私はアクセサリ関係詳しくないんですけれども、出願人がどの意匠を出願されようとされているかが図示されていないのでわかりませんが、③の公開、SNS Aで公開にはなっている図にはイヤリングが描かれています。

拡大してみたんですけれども、形が違うんですね。これが公開1に類似する公開なので証明書は省略することができることを説明する資料で公開されてしまうと、多分中小企業、個人事業主、スタートアップ企業は分からないと思うんですね。新規性喪失の例外を使っ

ているのはほとんど中小企業とか個人事業主さんですから、形態や物品の同一類似などを分かりやすいような資料で説明していただくといいのかなと思います。

第二に新規性喪失の例外は、あくまで新規性だけじゃなくて創作非容易性についても免除するよということになっているかと思いますが。創作非容易性において、審査基準では自動車と自動車のおもちゃ、自然のリンゴとペーパーウエイト、あと電卓とチョコレート、ここいらは転用されているから創作非容易性の事例だよということなんですけれども、もしそういったものが公開事実の1と2以降に出てきた場合に、注意されたほうがいいですよという先ほど御説明いただいたんですが、そこはどういうふうに注意したらいいんでしょうか。

○神谷意匠審査基準室長 では、まず最初の御意見の一つ目の方から回答させていただきたいと思います。初めの御意見が、3ページですとか11ページに使われているようなアクセサリの事例が類似かどうか、一見して分かりにくいという点。この資料は、この場合は類似ですよという前提で作っていますので、今後PR等で、不慣れなユーザーさんが小山先生に御指摘いただいたように悩まないように、もう少し分かりやすいようなはっきりした事例に差し替えていくということも検討したいと思います。

次の御質問の方、例えば物品非類似間での転用があるようなものについてということですが、13ページのスライドで御説明しているように、非類似の物品の間ではこの第4条第2項の適用というのはできませんので、例えば食品の会社がアイスクリームの意匠を新しく公開して、かつ例えば販売促進用の景品として消しゴムの方も同じデザインで考えて公開していたときに、消しゴムの出願をしておこうというときに、食品の方の出願——最先はどっちかな、という感じでアイスクリームの証明をただけでは、消しゴムの公開意匠の方には第4条第2項の方が適用できないということ、そこを踏まえての審査ということになって参ります。

こういった形で、先ほど平林委員の方からも御意見がありましたけれども、意匠審査基準の方に事例として、ここは適用できないんですよということを、絵の力が大きいというところがございますので、文章だけでなく、そのことを事例も用いてぜひ分かりやすいように説明していきたいと思います。

あと、それをユーザーの方に、初心者の方にも分かりやすいようなPRをしてというようなことですかね。

○小山委員 ぜひともそういう機会をつくっていただいて、単に新規性喪失の証明書提出

が緩和されましたといった説明だけでなく、新規性喪失、あっちゃいけないことなんですよけれども、それをしちゃった場合の例外手続、形態や物品の同一類否などについてもよく説明していただくといいのかなと思います。

デザイナーの提案の1手法としてデザインを1個考えて、これをペットボトルにするか消しゴムにするかチョコレートにするかはその後の展開ということもよくあります。このような場合、まず物品名が定まってないデザインを先に公開してしまう、その後に、これはペットボトルだ、チョコレートだ、アイスクリームだ、消しゴムだというデザインを考え公開することもあるわけです。意匠の新規性喪失の例外の証明書に物品名が未だ決まっていない意匠を提出して、以後の物品名が決まった公開の証明は今回の法改正で提出しなくてもいいと誤解されないように、形態や物品の同一非類似についても説明をされることを希望します。

○神谷意匠審査基準室長 そうすると、例えばデザイナーの方は、公開する意匠として何の物品に適用するかというのをイメージされていないようなラフスケッチ的なものをお考えになって発表することがあるということですね。ただし、そのような公知意匠というのは、実際に何の物品なのかというのが定まっていないわけですから、実際、審査官はそれを審査の新規性の判断の引例に使えるかということ、実際にはそれが出願の意匠と類似した意匠かどうか、意匠に係る物品が特定できませんので、それは行わないということになります。

ですので基本的には、先に意匠を公開してしまったというのは、それを実際に例えば消しゴムにするのか、チョコレートにするのかというところで、公開された段階で初めてチョコレートの意匠であったり消しゴムの意匠であったりということになるということになります。そこを証明していただくということになります。

物品非類似間で第3条第2項、創作非容易性の適用があるような物品分野においては、そこはちょっと注意して、非類似の物品であっても証明するということが必要になってくるということです。このことはユーザーさんにPR、御注意いただく必要があるかと思えますので、Q&A集などのほうで事例として加えていきたいと考えます。ありがとうございます。

○黒田座長 ありがとうございます。

青木委員、お願いします。

○青木委員 今の御回答に関連して1点だけですけれども、先ほど小山委員から、デザイ

ン、例えば形状だけ先につくって公開してしまうパターンがあるというところで、物品非類似以前に、物品性等を伴わない形状等自体が3条2項の引例として使われる可能性はあり得るかと思えます。ただ、現行法上は意匠しか新規性喪失の例外の対象としていないかと思うので、形状等だけ公開してしまった場合を救う手段というのがなかなかないのかなという印象を受けておりました。もちろん、そこは審査基準のレベルの話ではなくなってしまうのですけれども。

○神谷意匠審査基準室長 青木委員、御指摘ありがとうございます。確かに創作非容易性の資料としては公知の形状というところになりますので、そこは物品を問わないというところがございます。しかしながら実際の創作非容易性を考える段階で、その形状を本当にそういうふうを使うのかということも、物品分野の当業者においてそういったところがあるかということも前提として踏まえた上での審査判断となってくるというところがございます。ただ、規定の適用を受けたいという場合においては、確かにそこも気をつけていただきたいということをPRのほうで、Q&A集のほうに加えていきたいと思えます。ありがとうございます。

○黒田座長 ありがとうございます。

久保田意匠課長、お願いします。

○久保田意匠課長 青木先生のコメントに関して一言、神谷の説明に付け加えさせていただきます。基本的な考え方は青木先生御指摘のとおりです。形状のみというのは意匠ではないということですので、4条2項の適用対象外になり、3条2項の根拠にはなり得るという整理です。ただ、実際に公開されたものが本当に形状だけなのか、本人はそう思っているかもしれないですけど、実は置物だとかそういうふうに認定され得ることもありますので、そのような意味で、直ちに適用対象外ということではないんですが、基本的な考え方としては青木先生のおっしゃるとおりですということを補足させていただきます。

○黒田座長 ありがとうございます。

青木委員、どうぞ。

○青木委員 続けて失礼します。1つ目はコメントのようなもので、今お二方から御指摘をいただいた辺りに関連して、これは多分新規性喪失の例外というよりは公知意匠一般に関する議論かもしれませんが、先ほど例えば画像の話が少し出てきたかと思うのですが、公知意匠ないし証明意匠として、その画像は何の用途・機能があるのだろうかということ詰める必要が出てくると思えます。

例えばあるURLに画像がアップされていて、そこにアクセスして実際に操作できるようなパターンであれば結構かとは思いますが、例えば使い道は軽く書いてあるものの、それと外観だけを公開しているというようなケースですと、プログラムの裏付け等がない状態で、最終的に何に使うのだろうかというようなことになるのかもしれませんが。公開されている外観なり画像なりに関して、物品や用途・機能をどのように認定するかというようなところが一つ問題になるかと思えます。特に公知意匠同士の類否を判断するとなると、出願意匠と異なり、公知意匠にはそれが書いてないという状況であるかと思ったので、ちょっと気になりましたというのが1つです。

そのうえで2つ目として、関連して13スライド目、先ほどまさにあったアイスと消しゴムのケースで、消しゴムを出願しても取れない、アイスと非類似になってしまって新規性喪失の例外の対象にならないというケースがあったかと思うのですが、その場合に、恐らく逆にアイスを出願しても、消しゴムを引例にして3条2項で拒絶される可能性もあるのかなという印象を受けました。

そういう意味で、両パターンを挙げておくのもいいのかなという印象を受けました。ただ、具体的にどのぐらい創作非容易性が問題になるケースがあるのかという点についてはわかっておりませんが、不要な指摘かもしれませんが、念のためと思って発言させていただきました。

以上です。

○神谷意匠審査基準室長 後者の13ページのほうのお話です。アイスクリームの意匠を出願する際ということですかね、アイスクリームの公開意匠のみしか証明していない場合の消しゴムの公開意匠による創作非容易性の適用。ここは、食品の意匠の創作の分野で逆に消しゴムの意匠を転用する慣行があるのかどうかという、そこにかかってくるので、実際は審査しないと分からないんですけど、通常ないと考えられますので、そうするとアイスクリームの意匠の出願を考えている場合は、アイスクリームの公開意匠の証明だけしておけばよいということになります。

消しゴムの意匠の出願を考えている場合は、消しゴムの公開意匠の証明のみならず食品のアイスクリームの公開意匠の証明も必要だということになります。

という感じで、先ほどの小山委員の御要望もありましたけれども、そういったことが分かるような事例をユーザー向けの御説明には使っていきたいと思えます。

○黒田座長 ありがとうございます。

では、森委員どうぞ。

○森委員 ありがとうございます。森でございます。まず質問に先立ちまして、今回は非常に限られた時間の中で証明負担の実質的な軽減につながるような基準案を御検討いただきまして、ありがとうございます。私が所属しております日本弁理士会意匠委員会のほうでも、大筋において賛同及び歓迎をさせていただいております。まずは、深く感謝を申し上げます。

その中で、冒頭でもおっしゃられたように、公開意匠同士の類否判断を行うことが今後必要となってきました、そうすると類否判断そのものの難しさに加えて、公開意匠の認定の難しさが生じてくると思います。そういった観点から、審査基準において判断の基準をできるだけ明確にするとともに、特に誤解が生じやすい点についてユーザーへの注意喚起を行うのがよいであろうという観点の下で、幾つかの質問と提言をさせていただきます。

では、まず質問のほうを6点ほどさせていただきます。

まず、スライドの15、16の事例を少し発展して、こういう場合だったらどうなのかといった疑問が弊会内でも上がっておりましたので、質問させていただきます。まず1点目が、自転車用部品の形状のみの意匠の出願が行われた場合に、証明書が自転車の全体であって、ギアの部分を後日公開していた場合には、ギアも証明されていたものとして取扱われるということをお示しいただいておりますが、例えば仮に後日公開のギアに非常に特徴的な模様が付されており、そのことによって、証明書に記載した自転車の意匠Aのギアと形状は同じであるけれども模様も加味した場合非類似となる場合に、ギアの形状の意匠出願において、後日公開の意匠についても別途の証明が必要であるか否かについてお伺いしたく存じます。

○神谷意匠審査基準室長 では、まず一つ目の御質問ということで。15ページの事例につきまして、このように意匠登録出願、形状のみの意匠の出願というのは大変多くございますし、公開する実態としては、普通は形状だけでなく色彩や模様が含まれるものというのが多いかと思えます。このような場合にも、従来、自転車意匠のAにおいてギアの部分・部品というのも証明されているものとして取扱っており、その部品又は部分のところが形状について出願の意匠と対比をしていたということでございます。今般、その後の公開意匠についても、出願意匠との対比において証明された公開意匠の内容と同一又は類似の意匠については、適用されるとお考えください。

模様は、例えば後日公開のギアの意匠にもすごい模様がついていて、形状が把握でき

ないような状態になっているぐらいだとすると、もしかすると適用できないという可能性はあるかもしれません。

○森委員 ありがとうございます。そうしますと、形状が把握できないような状態になっていれば証明を省略できないけれども、形状が把握できる状態であれば、模様が付された意匠の構成要素としての形状的な部分が同一、又は類似であると認識し得れば、証明を省略し得るという理解であっておりますでしょうか。

○神谷意匠審査基準室長 出願意匠との対比判断において、証明された公開意匠との同一又は類似の範囲においては証明を省略し得ると思います。やはり御心配であれば、複数出願前の公開意匠があるということであれば、都度証明していただく必要があるかと思いません。

○久保田意匠課長 意匠課長の久保田です。補足させていただきます。

基本的にいただいた御質問は、ギアの部分が特徴的な模様が付されたときに類似か非類似かという御質問になっているので、個別の類否を審査基準上で語るということはありませんから、そこは明確な答えをお示しできないかなというふうには思います。お答えするとすれば、もし特徴な模様によって両意匠は非類似と判断されれば、それは適用されないし、類似すると判断されれば適用されるという回答になるかと思います。

○黒田座長 ありがとうございます。

○森委員 御回答ありがとうございます。そうしますと、形状が同じであっても模様を加味して非類似となった場合は、証明が別途必要になる可能性が生じてくるものと理解しました。そのような運用をされるのでしたら、誤解が生じやすいポイントだと思っております。そのような運用をされるのでしたら、誤解が生じやすいポイントだと思っております。そのような運用をされるのでしたら、誤解が生じやすいポイントだと思っております。そのような運用をされるのでしたら、誤解が生じやすいポイントだと思っております。

続きまして、こちらの事例を少し発展させまして、スライドでは後日公開の意匠は自転車のギアとして公開されたという前提ですが、もしこれが別の物品、例えば工作機械、のギア…そういったものが実際あるかどうかは分かりませんが、自転車とは異なる物品の部品として用いられたものが公開されたとします。こうした場合において、部品の出願を行った場合に、同じギアだけでも〇〇用という部分が違って来る、そういった若干汎用性のあるものについて後日公開されたものの証明を省略できるか否かについて御見解をお示しただけませんかでしょうか。

○神谷意匠審査基準室長 後日公開において、同じギアが自転車用部品だけでなくて工作機械用のギアとして公開されているような場合ということですね。異なる物品間での部品の共用、転用についての御質問ということと理解しました。こちらの方は汎用部品として、例えばボルト、ナットのようにどこにでも使われるものなのかとか、あるいは専用部品であってもほかの物品と共用することが具体的な物品間の中で普通に行われているのかとか、そういう物品分野ごとの審査判断に左右されるものと思われまます。

そのような異なる物品間の展開をされているというような製品であるのであれば、ここは出願人さんが事前に類否を判断するというのは難しいものかと思しますので、そういったものについては、いずれの意匠の公開についても証明を提出していただくのが望ましいと考えられます。

○森委員 かしこまりました。御回答ありがとうございます。こういったケースも部品メーカーさんなどでは往々にしてあるように思いますので、何らかの形で注意喚起することを御検討いただけるとありがたいです。

○黒田座長 ありがとうございます。

○森委員 続きまして、スライドの17と18のティザー広告が掲載されたスライドについて御質問させてください。スライド17のように、ティザー広告とカタログでは自動車の前面が公開され、展示会では自動車の全体が公開されている場合、同じ製品であったとしても、公開の程度によっては互いに同一・類似ではないという可能性が出てくると理解しておりますが、それでよろしいでしょうか。

○神谷意匠審査基準室長 そのとおりです。先ほどの平林委員からの御質問にお答えしたような内容になって参りますが、その公開の内容によって開示されている程度が異なるということがあると思しますので、その新たに開示された箇所について御出願をお考えの場合は、そこについても証明が必要になってくるということになります。

○森委員 かしこまりました。そうすると、例えば右上カタログであれば、その部位のみしか表れていないということは固定されますけれども、それが展示会で公開しましたといったSNSの公開であれば、先ほどおっしゃられたように、証明書の文章も加味されて展示会で公開した全体を認定できる可能性もあるということでもよろしいでしょうか。

○神谷意匠審査基準室長 そうですね、展示会で公開したのが全体の意匠で意匠全面が開示されているということであれば、展示会においてはそれが公開されたことが証明書に記載されていれば、それで証明されているということになります。

○森委員 ありがとうございます。承知いたしました。そういたしますと、少し懸念しておりますのが、ティザー広告であれば非常にデフォルメされたものですので別途の証明をするように思いますが、同じ車両をカタログに載せた、そして展示会に出したという場合、ユーザーさんによっては、同じ車両だということで証明を省いてしまう可能性があると思われれます。より多く公開された方が証明されればよいのですが、より少ない方を証明した場合、例えばカタログの公開だけを証明して、自動車の後方の部分意匠を出願したら展示会公開のほうで指されてしまうといった事態も生じてくるのではないかと懸念しております。

むしろそういったケースが多くなるような気もいたしますので、ティザー広告の事例などもできたら審査基準に追加いただくとともに、右の2つのような事例でも、公開の程度によっては双方証明が必要になる可能性があるものとして、事例とともに周知いただくことを御検討いただければと思いました。

○神谷意匠審査基準室長 ありがとうございます。ティザー広告の場合は分かりやすいけれどもということですね。意匠審査基準はあくまで審査官が審査に用いるものなので、あらゆるパターンを網羅する必要はなくて、一般則を記載することになりますけれども、ユーザーさんには、確かに自動車のリア部分の出願をされる際に証明が足りないという可能性が出てきてしまうおそれがあるということをぜひ伝えるようにということですね。

先ほどQ&A集の方をリバイスするというふうに申し上げましたけれども、そのような点につきましても、リアの部分が公開されたときも証明しないといけないということも分かる形でPRの方を進めていきたいと思えます。

○森委員 ありがとうございます。今回、手続負担が緩和されたことで油断してしまって、今まではSNSも展示会も証明していたのだけれども、改正により、一方の証明でよくなったという点だけが強調されますと、思わぬミスが起きるのではないかと懸念している次第です。

あとは残りの質問ですけれども、基準の4ページになります。先ほど平林委員からも、証明書にどういったことを記載するのかについて必ずしもユーザーにとって明確でないのご指摘がありました。それにも関係するのですが、創作者の欄について、先ほどの自転車のように公開意匠の中に複数の部品が含まれている場合や、内装の意匠の中に複数の什器が含まれている場合に、創作者がそれぞれ異なることがあると思えます。そういった場合に、証明書を提出する対象となる出願の創作者をこの創作者の欄に書けばいいのか、そ

れともあらゆる創作者を書かなければいけないのかといった点について御教示いただけますでしょうか。

○神谷意匠審査基準室長 この書式については改正後の運用というより、もともとの証明書についての書式項目に関する御質問と承りました。森先生のおっしゃるとおり、出願の意匠の意匠登録を受けようとする権利を有する者の公開意匠の証明ということになって参ります。創作者というのは基本的に意匠登録を受ける権利を有する者でございますので、この第4条第2項の適用を受けようとする公開意匠が何かによって、その公開意匠の意匠登録を受けようとする権利を有する者の創作者を記載するということとなりますので、内装の公開意匠について規定の適用を受けたいということであれば、内装の公開意匠の創作を行った者が創作者となります。

また、そこに含まれる什器などについても意匠登録を受けようとする予定がございましたら、家具、什器等の公開意匠の創作者の方も併せて記載すると、同じ証明書を内装と家具の意匠登録出願両方に援用可能ですので、その場合は内装の公開意匠、什器の公開意匠、どちらの創作者も記載していただければよろしいかと思えます。

ただ、創作者の記載が異なる証明書が援用されていた場合、例えば内装の意匠の創作者しか書いてなくて、什器の意匠の創作者は書いてなかったというときに、什器の意匠の出願にその証明書を援用していたというような場合、ここは真実の什器の創作者が記載されていないことになり、意匠登録を受けようとする権利を有する者でない者が記載されていることとなりますから、その場合は第4条第2項の適用の要件の方を満たしていないという可能性もございます。

そうしますと、それぞれについてきちんと証明した方がよいので、什器の公開意匠の証明には、什器の創作者を記載する必要がございます。

○森委員 かしこまりました。かなり細かい質問になっており申し訳ありません。今回、完成品の中の部品も証明したことになるといった点が基準等でクリアになったことで、証明書を出したり、あるいは援用するときに疑問が生じることが多くなると思ってお伺いした次第です。直ちにそれによって出願が駄目になるということではないとしても、真実の出願の創作者を記載するのが望ましいと理解いたしました。

○神谷意匠審査基準室長 そうですね。もちろん、何らか疑義があった場合においては第4条第2項の規定の適用が受けられないということになりますので、その場合、審査官は拒絶理由通知等を行うという可能性があるということです。

○森委員 かしこまりました。証明できるのであれば、その際、上申書などによって主張し得る可能性もあるということになりますでしょうか。

○神谷意匠審査基準室長 そこは、個別の審査判断となってくるかと思いますので、恐れ入ります。

○森委員 失礼いたしました。

次に、審査基準5ページ、4.3.3に「分離して識別可能な部品等」という表現がございます。こちらの事例が自転車になっており、実際に分解可能な部品等が示されているのですが、必ずしも物理的に分離できるということではなくて、例えば3条1項各号の拒絶引例とし得る開示程度であればよいといった意味と把握して間違いないでしょうか。

○神谷意匠審査基準室長 分離して識別可能というところの「分離」というのが、実際に物理的に分離するということ、必ずしもそういうことを意味しておりませんので、視覚的にその部位は見分けて識別できるかどうかという意味の「分離して識別可能な」となっております。

○森委員 でしたら、この日本語の「分離して識別可能」という言葉や事例だけを見ますと、物理的な分離を求めているのかなというような感じもいたしますので、可能であれば「分離して識別可能」とはこういうことですかという補足をいただくか、あるいは物理的には分離できないような事例も少し入れていただくなど、御配慮いただければ非常にありがたいです。

○神谷意匠審査基準室長 以後、引き続き検討して参りたいと思います。

○森委員 ありがとうございます。最後の質問になりますが、審査基準14ページ、6の意に反する公知のところでございますけれども、昨年度の意匠制度小委において、例えば従業員が会社は無許可でSNS公開した場合に、最先の公開の認定を誤り、証明書を間違えて出してしまったときに救済されるか否かといった懸念点が挙がっており、場合によっては意に反する公知として救済される可能性がある一方で、便覧等に裁判例をできるだけ挙げていく方向であるという議論があったように記憶しております。

最先の公開の判断を間違えたときに証明書の出し直しが効かないというのはユーザーにとっては酷な状況ですので、少しでも役に立つ裁判例などがあれば、便覧等に掲載する方向で御検討いただけますと非常にありがたく存じます。

○神谷意匠審査基準室長 かしこまりました。第4条第1項の適用を争点としているような過去の判決例というのは庁内の方でも収集しておりますので、その中で有用な判決の方

を取りまとめまして、意匠審査便覧の参考判決という形で追加していくことを検討したい
と思います。

○森委員 ありがとうございます。大変長くなってしまいまして申し訳ございません。私
からの質問は以上となります。

○黒田座長 ありがとうございます。

久保田意匠課長、どうぞ。

○久保田意匠課長 森委員、御質問と御意見ありがとうございます。今いただいた御質
問・御意見の中で、1点だけ詳細を確認したいんですけども、「分離して識別可能な部
品」は何を指しているのかよく分かりにくいという御指摘だったんですけども、例えば
今審査基準のページですと5ページの「分離して識別可能な」のところが分かりにくいと
いうことでしたが、その続く6ページの一番最初、「例えば」というふうにそこに記載が
ありまして、そこで「組み立てた自転車である場合」に、3行目、「自転車の部品として
識別可能なフレーム、タイヤ、サドル等の部品の意匠」というふうに一応具体例が挙げら
れているわけですけども、この記載だけではちょっと分かりにくい部分があるという御
指摘という理解でよろしいですか。

○森委員 御確認ありがとうございます。この事例のことはよく分かりますが、例えば衣
類にフードがついており、同じ布でずっとつくられているときに、そのフードは分離して
識別可能なものに当たるのか否かという点です。

○久保田意匠課長 その場合ですと、次に続く自転車のサドルの部分やフレームの一部を
構成する部分というところで説明しているというふうに認識しているんですけども、こ
れに該当するかどうか分かりにくいという、そういう御指摘ですか。

○森委員 具体的な話になってしまうので難しいかもしれませんが、フレームが分解でき
るものであれば部品あるいは部分の両方に該当しますが、例えば衣類と完全一体になった
フードがあるとして、フードには取り外し可能なフードがありますので、フードの部品出
願もあり得るわけで、そういったものについて、実際に一体になっているのか分離でき
るかによって、認定が変わるのかどうか若干分かりづらいように思っておりました。

○久保田意匠課長 それは、例えば本体とフードが本当にずっと地続きと申しますか、に
なっているものもあれば、縫う形でくっついていて、通常は取り外さないんだけども外
そうと思えば外せるというケースはどうかと。あるいはボタン式になっていて、本当に通
常時でも外すことが想定されているケースと3パターンあると思うんですけど、それぞれ

がどれに該当するかが分かりにくい、そういう御意見ですか。

○森委員 非常に細かい例として言えば、そういった実際の物がどういう状態になっているかによって判断が異なるのか否かということが、お伺いしたかったポイントでございます。

○久保田意匠課長 そこは、特にそこが分かれるからといって何か扱いが変わるというわけではなくて、部品であっても部分であってもどちらでも証明されたこととなりますよということをお示ししたいので、あまり大きな論点にはならないかなというふうに我々のほうは考えておりました。

○森委員 ありがとうございます。私どもがちょっと懸念しているとすれば、部品というのは位置、大きさ、範囲を問わないですけれども、部分というのは、そこに適用された位置、大きさ、範囲というもので認定されますので、若干部分のほうは縛りは大きくなるのかなという点でした。

○神谷意匠審査基準室長 コートのフードの部分ですかね、そういったところについては分離できるかどうかというところで、例えば身頃と一体でデザインされているようなものであれば、その場合はコートの一部のフードの部分という取扱いになりますので、この場合は、ここでいっているところの「各部分についても」というところを読み込めるというところですよ。

また、それが分離できる部品というか別のパーツでできていて、縫い込んでそのように取り付ける、あるいはホックで取り付けるというようなもの場合は、これは部品として考えていただければいいのですけれども、今久保田が申しましたように、我々のほうではそこが部品か部分かというところは証明された書面の公開意匠の中で、実際にどうやって取り付けられているかどうかというところまでは確認はしませんが、証明内容として明示的に表れているということが分かれば、そこに公開されていたことが証明されていると理解して取扱いますという記載です。

○森委員 かしこまりました。ありがとうございます。

○黒田座長 平林委員、どうぞ。

○平林委員 平林でございます。森先生が言われたことなんですけれども、「分離して識別可能な部品」って書かれていると、やはり物理的な分離をどうしても、部品と言っている以上、想起されるものだと思います。なので、文章はこれでいいのかもしれませんが、例えば画像というものも1画面、1つのアイコンは分離して識別可能な部分である

と思いますので、そういったことも事例集等で補足いただくのも良いかなと思います。

以上でございます。

○神谷意匠審査基準室長 画像意匠についてもQ&Aの事例等で紹介していくということで、かしこまりました。

これは、「分離して識別可能な部品」というところの「分離して」という言葉が非常に意味が強いのではないかというような御意見ということでよろしいでしょうか。

○森委員 そうですね、「独立して」というようなことなのか。「分離」と言うと何か物理的な印象を持ちます。

○黒田座長 ありがとうございます。

○神谷意匠審査基準室長 「分離して」という文言につきましては、今後また事務局のほうで検討を進めておきたいと思います。

○森委員 ありがとうございます。

○黒田座長 ありがとうございます。

それでは、そろそろお時間ですので、新規性喪失例外の規定の手續の緩和に係る意匠審査基準につきましては、いただいた御意見を踏まえつつ、基本的には資料2、資料3において整理した方向性に沿って検討を進めていくことといたします。事務局におかれましては、特に次回の資料作成の際に、いただいた御意見を踏まえた資料作成をお願いいたします。

では、次に移ります。

最後に、閉会に当たり、事務局から今後のスケジュールについて御説明をお願いします。

○神谷意匠審査基準室長 次回は第23回意匠審査基準ワーキンググループとして、令和5年9月29日の金曜日午後2時より、この庁議室にて開催を予定しております。引き続きよろしく願いいたします。

○黒田座長 それでは、以上をもちまして第22回意匠審査基準ワーキンググループを閉会いたします。本日はどうもありがとうございました。オンラインで参加されている皆様もどうもありがとうございました。

閉 会