

第7章 国際意匠登録出願における新規性喪失の例外適用証明書の提出方法の拡充

1. 改正の必要性

(1) 従来 of 制度

① 新規性喪失の例外規定

意匠法において、意匠登録出願より前に公開された意匠と同一の又は類似する意匠や、公開された形状等から容易に創作できる意匠は、「新規性」等がないものと扱うこととし、意匠登録を受けることができない（意匠法第3条第1項及び第2項）。一方、展示会、刊行物、ウェブサイトへの発表等によって自らの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意匠登録を受けることができないとすることは、創作者にとって酷である。また、産業の発達への寄与という意匠法の目的（意匠法第1条）にもなじまない。

このため、意匠法では、一定の条件の下必要な手続をすることで、出願前に出願人等が公開した意匠を出願より前に公開された意匠ではないものと扱うことができる新規性喪失の例外規定を設けている（意匠法第4条）。

新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、まず、意匠登録出願時に、自ら公開した意匠について新規性喪失の例外の適用を受けようとする旨を申し出るための書面（以下「例外適用申出書」という。）を特許庁長官に提出し、そして、意匠登録出願の日から30日以内に当該意匠が新規性喪失の例外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（以下「例外適用証明書」という。）を特許庁長官に提出しなければならない。

なお、意匠登録出願の願書に新規性喪失の例外の適用を受けようとする旨及び必要な事項を記載することにより、例外適用申出書の提出を省略す

ることが可能である（意匠法施行規則第19条第3項において準用する特許法施行規則第27条の4第1項）。

② 国際意匠登録出願と新規性喪失の例外

外国で意匠を登録するには、各国に個別に出願する方法と、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」（以下「ジュネーブ改正協定」という。）に基づき、1つの国際出願手続によりW I P O国際事務局を経由して複数の指定国に一括して出願を行う方法〈ジュネーブ改正協定第4条(1)(a)〉の2つの方法がある。

ジュネーブ改正協定に基づく国際出願は、W I P O国際事務局による形式面の確認を経て意匠が国際登録簿に登録（以下「国際登録」という。）され、国際出願の日が国際登録の日として扱われる〈ジュネーブ改正協定第10条(2)〉。

また、国際登録された意匠は、国際登録の日から原則6か月（令和4年1月1日以降は原則12か月）後にW I P O国際事務局により公表（以下「国際公表」という。）され〈ジュネーブ改正協定の共通規則第17規則(1)〉、国際公表された国際出願のうち、日本国を指定国とするものは、国際登録の日日本国特許庁にされた意匠登録出願（以下「国際意匠登録出願」という。）とみなされる（意匠法第60条の6）。

国際意匠登録出願の場合において、日本国を指定国として国際出願を行い、かつ、新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合、出願人は、W I P O国際事務局に国際出願の願書を提出し、W I P O国際事務局が意匠を公表した日〈条約に基づき願書提出から原則6か月（令和4年1月1日以降は原則12か月）〉から30日以内に日本国特許庁長官に対して例外適用証明書を提出する必要がある（意匠法第60条の7）。なお、例外適用申出書については、国際出願の願書に必要事項を記載することにより、日本国特許庁長官への提出を省略することもできる。

(2) 改正の必要性

国際出願の出願人は、願書をW I P O国際事務局に提出するが、例外適用証明書は国際登録の日から原則6か月（令和4年1月1日以降は原則12か月）後である国際公表の日から、30日以内に日本国特許庁長官に宛てて提出することとなる。その際、願書と例外適用証明書の提出時期や提出先の違いに起因し、新規性喪失の例外を申し出た出願人のうち約4割が日本国特許庁への例外適用証明書を提出せず、結果として新規性喪失の例外規定の適用を受けることができない事例が生じている。

また、令和2年初頭からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、一部の外国について国際郵便の引受けが停止され、それにより日本国特許庁から海外の出願人に対する書面の送付が遅滞する事例が生じた。海外の出願人においても、例外適用証明書に係る証拠の収集や当該証明書の国際郵便での送付が困難となる事例も生じている。

2. 改正の概要

国際出願の出願人が、願書とともに、例外適用証明書をW I P O国際事務局に提出したときは、国際登録の日日本国特許庁長官に提出したものとみなす旨を規定する。

3. 改正条文の解説

◆意匠法第60条の7第2項

(意匠の新規性の喪失の例外の特例)

第六十条の七 (略)

2 前項に規定する出願人が、その国際出願と同時に証明書をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局（以下「国際

事務局」という。)に提出したときは、第四条第三項の規定の適用については、証明書をジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日の特許庁長官に提出したものとみなす。

意匠法第60条の7に第2項を新設し、日本国を指定国とする国際出願と同時に、例外適用証明書を郵送又はオンラインによりW I P O国際事務局に提出したときは、当該証明書を国際登録の日¹に日本国特許庁長官に書面で提出したものとみなす旨を規定した。

4. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

改正法の公布の日から起算して6月を超えない範囲において政令で定める日(令和3年10月1日)から施行することとした(改正法附則第1条第3号)。

(2) 経過措置

◆改正法附則第4条第6項

(意匠法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 (略)

2～5 (略)

6 第三号改正後意匠法第六十条の七第二項の規定は、第三号施行日以後にする意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定第一条(vii)に規定する国際出願(以下この項において「国際出願」という。)について適用し、第三号施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。

第7章 国際意匠登録出願における新規性喪失の例外適用証明書の提出方法の拡充

施行日以後に国際意匠登録出願をする場合には、改正法に基づき、国際出願と同時に、新規性喪失の例外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（証明書）をW I P O国際事務局に対して提出することができ、施行日前に国際意匠登録出願をする場合については、改正法を適用せず、なお従前の例によるものとした。

