

第5章 意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和

1. 法改正の必要性

(1) 従来 of 制度

① 新規性喪失の例外規定について

意匠法において、意匠登録を受けることができるのは新規性を有する意匠である（意匠法第3条第1項）ことから、出願人自らが公開した場合を含め、意匠登録出願前に公開されて新規性を失った意匠は、原則として意匠登録を受けることができない。

しかし、この原則を厳格に貫くと、例えば製品の展示等により需要の予測をした場合に、新規性を喪失し意匠登録を受けることができない等、社会の実情に沿わないこととなり、かえって産業の発達に寄与するという意匠法の趣旨に反する場合もある。

このことから、意匠法第4条では、例外的に意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して意匠の新規性を喪失した場合（同条第1項）又は意匠登録を受ける権利を有する者の行為により意匠の新規性を喪失した場合（同条第2項）に、1年以内に意匠登録出願を行えば新規性が喪失しなかったものとみなす旨を規定している。

そして、意匠法第4条第3項では、同条第2項の規定の適用を受けるための手続として、①新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面（以下「例外適用書面」という。）を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、さらに、②意匠法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至った意匠が意匠法第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を証明する書面（以下「例外適用証明書」という。）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

旨が規定されている¹。この趣旨は、②の例外適用証明書には、個々の公開事実の公開日、公開場所等を網羅的に記載する必要があるところ、その作成準備期間を与えるものである。

意匠法第4条第2項の規定については、創作者の救済措置として必要な限度にとどめるべきとの考え方の下、例外適用書面及び例外適用証明書の提出を行った公開意匠のみが審査において拒絶理由の根拠から除外されるが、公開意匠に類似する意匠²の公開にはその効果は及ばない。このため、出願人が出願に係る意匠に類似する複数の意匠を出願前に公開していた場合には、出願に係る意匠と同一の意匠のみならず、それに類似する他の全ての公開意匠についても拒絶理由の根拠とならないように例外適用証明書で網羅する必要がある³。

公開意匠が同一であっても、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のは、意匠登録を受ける権利を有する者による公開に限られ、他者による公開の場合は同項の適用を受けることができないため、公開行為ごとに、意匠登録を受ける権利を有する者による公開であることを示すため例外適用証明書を提出する必要がある⁴。

1 証明書の提出者がその責めに帰することができない理由により30日以内に例外適用証明書を提出できないときは、その理由がなくなった日から14日（在外者は2月）以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができるとする救済措置が規定されている（同条第4項）。

2 類似する意匠とは、色彩や細部の形状等に違いがあるバリエーションの意匠のように、物品等の機能及び用途が共通し、かつ、形状等が類似の範囲にある意匠を指す（同一の意匠である場合を除く。）。

3 例えば意匠に係る物品を「コート」とする登録意匠の無効審判の審決取消訴訟において、証明書に記載されている公開意匠と実質的に同一でない引用意匠の公開には、意匠法第4条第2項の適用を受ける余地はないと判示され、登録意匠と引用意匠は類似するものとして登録が無効となった例がある（知財高判平成30年7月19日〈平29年（行ケ）10234〉〔コート事件〕）。

② 国際意匠登録出願における新規性喪失の例外規定について

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に基づく国際出願については、例外適用書面及び例外適用証明書は、国際出願と同時に世界知的所有権機関の国際事務局に提出するか、国際公表があった日後30日以内に日本国特許庁に提出することができる（意匠法第60条の7、意匠法施行規則第1条の2）。

(2) 改正の必要性

デザイン開発においては、1つのコンセプトから、色彩や細部の形状等によりのみ違いのある類似する意匠が、同時期に多数創作されることが多く、類似する複数の意匠が出願前に販売等により公開される。

また、意匠は製品の外観そのものであることから必然的に創作の内容を公開することが多く、例外適用証明書を提出する必要がある公開行為となりやすい。

近年は、従前のカタログの頒布等に加えて、SNSやメタバース空間のような新たな宣伝・広告の媒体が出現しているほか、発売前の製品の断片的な情報を公開し閲覧者の興味を引くことを意図した広告手法（いわゆるティーザー広告）等、意匠の公開態様が多様化、複雑化している。

さらに、中小・スタートアップ企業等を中心に、クラウドファンディング等、意匠を公開して投資を募った上で、製品化を決定する手法等、製品開発の方法も多様化、複雑化してきており、開発過程における公開の機会も増えている。

このため、特に新たに意匠登録出願を行う中小・スタートアップ企業等の新規ユーザーにとっては、出願から30日以内に公開意匠を網羅した例外適用証明書を作成することが過大な負担となり、出願の障壁となっている。

4 実用新案を基礎とした特許に関する事例であるが、大阪地判平成29年4月20日〈平成28年(ワ)298、2610〉〔ドラム式洗濯機用使い捨てフィルタ事件〕では、「権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在するような場合には、本来、それぞれにつき同項の適用を受ける手続を行う必要がある」ことが示唆されている。

2. 改正の概要

例外適用証明書の作成負担を軽減するために、例外適用証明書は自己の行為により公開された同一又は類似する意匠のうち最も早い公開日の行為によるもののいずれか1つを提出することで足りるものとした。

3. 改正条文の解説

(1) 新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和

◆意匠法第4条

(意匠の新規性の喪失の例外)

第四条 (略)

2 (略)

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その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、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前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（以下この条及び第六十条の七において「証明書」という。）を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同一又は類似の意匠について第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至る起因となつ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つたときは、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。

4 (略)

意匠法第4条において、新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、例外適用証明書は自己の行為により公開された同一又は類似する意匠のうち最も早い公開日の行為によるもののみ提出すれば足りることとした。また、最も早い公開日に複数の公開が行われた場合に、同日中の公開行為の先後関係を確認し、証明することは煩雑であることから、出願人の利便性を考慮し、最先の公開日の行為のうちの先後関係は問わず、いずれか1つを証明すれば足りることとした。

(2) 国際意匠登録出願における新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和

◆意匠法第60条の7

(意匠の新規性の喪失の例外の特例)

第六十条の七 第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第三項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

2 (略)

国際意匠登録出願の場合は、意匠法第60条の7に定められた意匠の新規性の喪失の例外の特例規定による手続も認められることから、同規定に基づき例外適用書面や例外適用証明書を提出した場合についても、意匠法第4条第3項の規定に従い手続をした場合と同様に扱うよう規定した。

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9月を超えない範囲内において政令で定める日（令和6年1月1日）から施行することとした（改正法附則第1条第2号）。

(2) 経過措置

◆改正法附則第4条

（意匠法の一部改正に伴う経過措置）

第四条 第四条の規定（附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。）

による改正後の意匠法第四条第三項及び第六十条の七第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、同日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

附則第4条において、改正後の意匠法第4条第3項及び第60条の7第1項の規定は、施行日以後にした出願について適用し、施行日前にした出願については、なお従前の例による旨を規定することとした。