

意匠の新規性喪失の例外適用手続の緩和

令和 5 年度 意匠委員会 副委員長 笹野 拓馬、副委員長 森 有希

要 約

令和 5 年 6 月 14 日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続が改正され、これに伴い、令和 5 年 12 月に意匠審査基準の一部が改訂された。

本稿は法改正の概要を述べるとともに、改訂された意匠審査基準について概説し、さらに意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続を行う上での留意事項についても言及する。

目次

1. はじめに
2. 意匠法令和 5 年改正
 2. 1 従来制度の課題
 2. 2 改正の概要
3. 意匠審査基準の改訂
 3. 1 証明対象となった公開意匠の認定について
 3. 2 「最先の日」
 3. 3 「証明する書面」に記載された公開意匠の認定
 3. 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」の判断の手法
4. まとめ

1. はじめに

従前、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、意匠登録出願前の自己の全ての公開行為について網羅的に証明する必要があったが、令和 5 年 6 月 14 日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、意匠法第 4 条第 3 項にただし書きを追記する改正及び、これに伴う意匠審査基準の一部改訂が行われ、意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件が緩和された。

以下に、法改正の概要を述べるとともに、改訂された意匠審査基準について概説し、さらに意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続を行う上での留意事項についても言及する。

なお、本稿の内容は令和 5 年度意匠委員会第 1 部会新規性喪失例外適用グループにおける検討内容を踏まえたものである⁽¹⁾。

2. 意匠法令和 5 年改正

2. 1 従来制度の課題

意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、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行為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った。

しかしながら、デザイン開発においては、一つのコンセプトから多数のバリエーションの意匠が同時期に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ことも多々ある。

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、複数の EC サイトを利用した製品の販売や、複数の SNS を活用した製品の PR、ティザー広告等、新しい宣伝媒体や広告手法の出現等により、意匠の公開態様が多様化・複雑化してきている。

加えて、製品開発の手法も多様化・複雑化し、開発過程における公開の機会も増えてきていることから⁽²⁾、出願意匠に関係する全ての公開事実を管理・把握することが困難になっていた。

このような状況下、出願から 30 日以内に、全ての公開意匠を網羅的に証明することは出願人にとって過大な負担となり、出願の障壁となっている現状があった。

さらには、公開意匠について証明洩れが生じることで、その意匠登録出願において、自らの公開意匠が引例となり、新規性欠如等を理由として拒絶査定になってしまうケースも散見されていた⁽³⁾。

2. 2 改正の概要

上記課題を解決するため、意匠法令和 5 年改正により、意匠法第 4 条第 3 項ただし書きに「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。」旨が追記され、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、最も早い公開日に行われた公開行為のいずれか一つを証明することで足りること、また、最も早い公開日に複数の公開が行われた場合には、同日中の公開行為の先後関係を問わず、いずれか一つを証明すれば足りることが、条文上明記された。

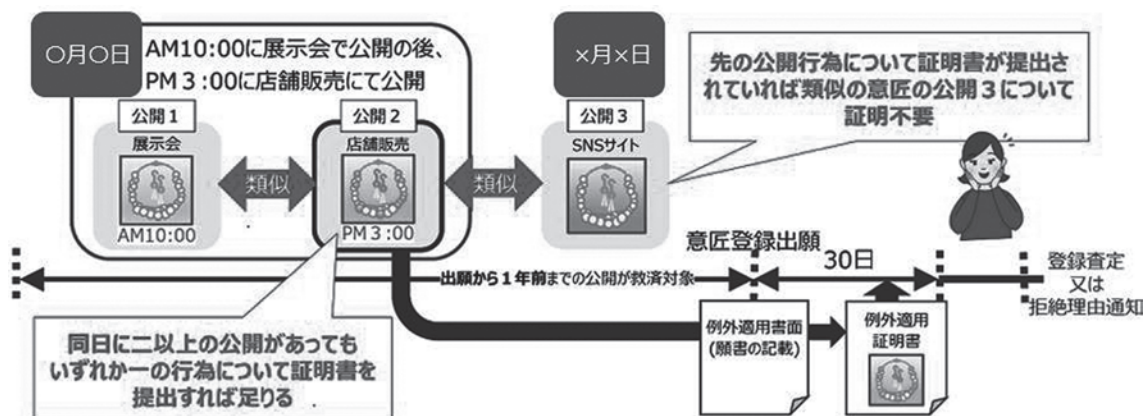


図1 改定後の意匠の新規性喪失の例外規定の適用⁽⁴⁾

3. 意匠審査基準の改訂

令和 5 年 12 月に、前述した法改正に則した意匠審査基準の改訂が行われ、公開意匠の「公開日」の考え方、「最先の日」に関する考え方、「証明する書面」に記載された公開意匠の認定、及び「同一又は類似の意匠」の判断の手法が明確化された⁽⁵⁾。以下では、改訂された事項のうちに留意が必要になるであろう事項を抽出し、その内容を概説するとともに留意事項等について言及する。

3. 1 証明対象となった公開意匠の認定について

改正された意匠法第 4 条第 3 項ただし書きの適用にあたっては、公開意匠同士の類否判断が行われることになる。その前提となるのが証明対象となった公開意匠の認定である。

従前より審査基準には『証明する書面』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ともに証明される必要がある。』との記載があったが、今般の改訂により、以下書式に「公開意匠が表れた写真等」の欄が新設された。

「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）

公開意匠が
現れた写真等
(別紙可)

上記記載事項が事実と相違ないことを証明します。

令和〇年〇月〇日
出願人〇〇〇

図2 「証明する書面」の書式⁽⁶⁾

しかしながら、写真等を貼付する欄が新設されたのみであって、特許庁での審査にあたり、

i) 「証明する書面」及び添付写真において実際に記載又は開示された意匠が、そのまま公開意匠として認定されるのか、或いは

ii) 「証明する書面」に記載された公開事実としての行為の中にあると特定できる意匠であれば（添付写真には必ずしも意匠の全容が開示されていなくても）、公開意匠として認定され得るのか、
については、必ずしも明らかにされていない。

例えば、証明書に「〇〇の展示会において公開した××の意匠」と記載され、意匠の「前方斜め方向からの写真」のみが添付されていた場合、上記 i) の解釈によれば、「前方斜め方向から見た意匠」（だけ）が公開意匠として認定されると解される一方、上記 ii) の解釈によれば、「写真には開示されていない後方からの態様も含めた意匠全体」が公開意匠として認定される余地があると考えられる。

この点につき、改訂に先立ち開催された産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会第22回及び第23回意匠審査基準ワーキンググループ（以下「WG」という）において特許庁から下記のような意見が示された⁽⁷⁾。

- ・ 証明書の内容として文章による記載もあるため、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理解する。
- ・ 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っても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のであろうと判断する。
- ・ 従来、意匠審査基準の「新規性・創作非容易性の審査の留意事項」第Ⅲ部第2章第3節において、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いる。よって、第4条第2項の証明もそのように公開の事実が記載されていれば、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考えることができる。

以上によれば、審査においては上記 ii) に近い運用がなされる可能性もあるが、あくまでも「記載されているに等しい」場合を想定した発言とも思われるため、この点に疑義が生じる可能性がある場合は、公開意匠の各方向からの写真等を開示する等して公開意匠の態様を明確にするのが望ましいと考えられる。

3. 2 「最先の日」

法改正によって、最先の公開意匠を証明すれば、その後に公開した公開意匠と同一又は類似の意匠については証明を省略することが可能となり、「最先の日」の考え方について、意匠審査基準では以下のように明記された。

4. 3. 2 「最先の日」（意匠法第4条第3項ただし書き）

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」に記載されていれば足りる。

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。

これにより、例えば、同一又は類似の意匠が異なる店舗で販売された場合や、SNS等の複数の媒体や複数の広告手法を用いて複数回公開された場合、また、色違いや細部の形状の変更等わずかに改変された意匠を公開した場合等は、最先の公開行為を立証すれば、新規性喪失の例外適用を受けることができるようになった。

また、最先の公開の判断基準を「時」ではなく、「日」としたことで、同じ日に複数店舗で公開した場合や多数のダイレクトメールを同時に送信した場合等についても、最先の公開日の公開行為のいずれか一つについて意匠の新規性喪失の例外適用を受ければ、その他の行為については証明を省略することができるようになった。

その一方で、どの段階の公開行為が「最先」といえるかは事案によっては明確に判断することが困難な場合も想定され、最先の公開の証明をしたつもりでいながら、その後に最先の公開と判断した公開行為よりも前の公開事実が発覚するといったケースも考えられることから、どの公開行為を最先とするかは慎重な判断が求められる。

3. 3 「証明する書面」に記載された公開意匠の認定

改正意匠法第4条第3項ただし書きにおける「同一又は類似の意匠」が、具体的にどの意匠同士を指すのかについては条文上明記されていない。しかしながら、法改正の趣旨に即せば、自己の公開意匠同士が類否判断の対象になるものと考えられる。この点、意匠審査基準では以下とされており、1通の証明書から、複数の物品や部分を公開意匠と認定できる。

4. 3. 3 「証明する書面」に記載された公開意匠の認定

「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る。

「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・付属品等があり、当該部品・付属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箇所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、次の図3の事例であれば、自転車、フレーム、タイヤ、サドル等の部品や、部分が証明された意匠（以下、「証明意匠」という）として取り扱われることになる。

かかる運用にあたっては、証明対象となった意匠と、他の自己の公開意匠の類否判断にあたり、意匠の中のどの部位を対比の対象とするかによって、類否の結論に違いが生じ得る。

例えば、最先日以降の（後日の）公開に係る自己の意匠が「サドル（単体）」である場合に、証明意匠を「自転車」と認定すれば互いに非類似（物品非類似）であろうが、証明意匠を「サドル」と認定すれば物品類似となる。

WGで示された当初の基準案においては、この点について文言上明記されていなかったが、WGでの議論を経て、最終的には以下の一文が追加され、「出願の意匠」が対比の対象となることが明確となった。

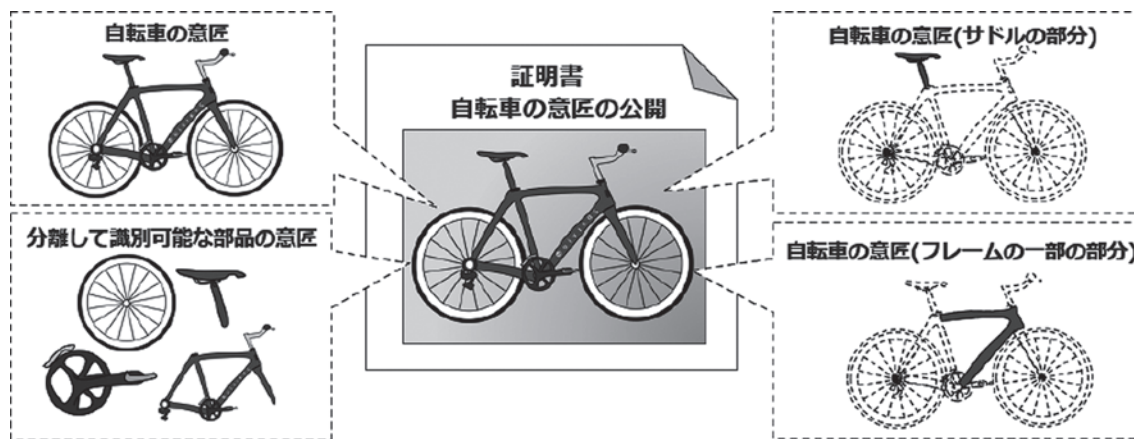


図3 「証明する書面」に記載された公開意匠の認定⁽⁸⁾

4. 5 「証明する書面」に記載された公開意匠の公開日以降の公開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

「証明する書面」に記載された公開意匠の公開日以降の公開意匠についての意匠法第4条第2項の規定の適用の判断は、「証明する書面」に記載された公開意匠における、意匠登録出願の意匠との対比の対象となる部位に基づき行う。

3. 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」の判断の手法

今般の法改正によって証明書の提出が省略可能となるのは、証明意匠と「同一又は類似」の意匠に限られ、「非類似」の公開意匠については引き続き別個の証明を要する。この点、審査基準では、

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」

「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（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。

と明記された。

したがって、公開意匠が出願意匠とも非類似であれば、証明書を提出しなくても新規性の拒絶引例にはならないが、創作非容易性の判断資料からも除外されるためには証明書を提出しておくことが必要である。

「非類似の意匠」として想定される類型としては、例えば、以下のような類型が考えられるので、それぞれの留意点等について言及する。

i) 形態非類似

形態が非類似の場合は意匠が非類似となるが、その判断は容易ではなく、出願人が「類似」だと考えて証明を省略したとしても、審査において「非類似」と判断されれば、証明書を提出しなかった公開意匠は、その出願の審査において新規性及び創作非容易性の判断資料から除外されないこととなる。

さらに、証明書の追加提出は原則、許容されないため、証明が洩れた公開意匠を引例とする拒絶理由が通知された場合は、「公開意匠同士が同一又は類似であって、証明書の提出は省略できる」旨の反論を行うか、あるいは「拒絶引例と出願意匠が非類似又は創作非容易である」旨の反論を試みるほかないと思われる。

こうした事態を回避するには、類否に少しでも疑義がある場合は、個別に証明書を提出する実務をとらざるを得ない。

ii) 物品非類似

形態が同一又は類似であっても、意匠に係る物品が非類似であれば意匠は非類似となる。

WG で示された当初の基準案においては、この点に関する説明がなされておらず、ユーザーにおいて証明洩れが生じる可能性が懸念されたが、WG での議論を経て下図の事例が意匠審査基準に追加された。

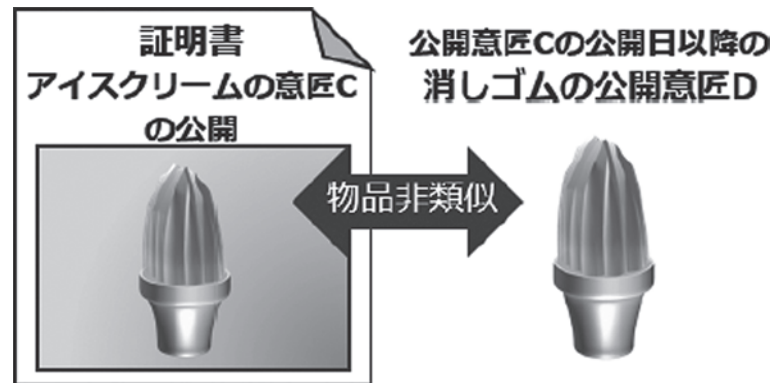


図4 「証明する書面」に記載された公開意匠と非類似の公開意匠⁽⁹⁾

また、物品の類否は通常、物品の機能及び用途の類否にもとづいて判断されるところ、例えば「ハンドル」のような部品の意匠については、その用途が異なれば、物品が非類似とみなされる可能性がある。

一方で、ボルトやナットのような汎用部品であれば、それが用いられる物品が異なったとしても、通常は非類似物品とみなされないと考えられる。

このような異なる物品間での部品の共用等がなされるケースにおいて、改正法第4条第3項ただし書きに関する判断がどのように行われるのか、WGにおいて、特許庁から下記のような意見が示された⁽¹⁰⁾。

・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で普通に行われているのか等、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る。

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れば、出願人が事前に類否を判断するというのは難しいと思われるため、いずれの意匠の公開についても証明を提出するのが望ましいと考えられる。

以上の見解を踏まえれば、明らかに汎用部品だといえる場合や、普段から異なる物品間での共用が行われている部品については、異なる用途毎に証明書を提出しなくても済む可能性があるものの、その点が不明確な場合は個別に証明書を提出する実務をとらざるを得ない。

こうしたケースについて、出願人においては、用途が異なっても「同じ部品」だと思い込みやすく、個別の証明が必要であることに思い至らない可能性もある。

部品の意匠について新規性喪失例外適用を受ける際は、公開態様を十分に把握した上で、各公開行為についての証明要否を慎重に判断する必要がある。

iii) 部分意匠同士の非類似

部分意匠の新規性の判断は、意匠審査基準では、下記①乃至④の全てに該当する場合に限り、両意匠は類似すると判断するとされており、改正法第4条第3項ただし書きの判断に際しても、同様の観点から公開意匠同士の類否判断がなされるものと考えられる。

- ① 出願された意匠と公知意匠の意匠に係る物品等の用途及び機能が同一又は類似であること
- ② 出願された意匠の「意匠登録を受けようとする部分」と、公知意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する部分の用途及び機能が同一又は類似であること
- ③ 出願された意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品等の全体の形状等の中での位置、大きさ、範囲と、公知意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する部分の当該物品等の全体の形状等の中での位置、大きさ、範囲とが、同一又は当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであること

- ④ 出願された意匠の「意匠登録を受けようとする部分」と、公知意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する部分の形状等が同一又は類似であること

上記②や③は、部分意匠特有の類否判断基準であるが、意匠審査基準においては特に事例等の掲載がないため、証明書提出要否の判断において看過しないよう注意を要する。

とりわけ画像意匠においては、画像の形状は同じであっても、その機能や用途、ディスプレイ上の配置が異なるものが多く見受けられるため、新規性喪失例外適用を受ける際には、公開態様の詳細を把握した上で、証明要否を判断する必要がある。

iv) 公開範囲が相違することによる非類似

同じ物品（製品）や建築物等であっても、公開態様の違いによって意匠の開示範囲が異なることで、非類似と判断されるケースも想定される。

例えば、ティザー広告で製品の一部分だけを公開した後に、販売や展示会等で製品全体を公開した場合や、SNSで製品の一方向からの画像のみを公開した後に、製品全体を公開した場合等がこれに該当する。

こうしたケースでは、公開したものが同じ製品であるがゆえに、証明書の提出を省略できると考え、証明洩れが生じやすいことが懸念される。改訂意匠審査基準では、WGの検討を踏まえ、下図の事例が追加された。

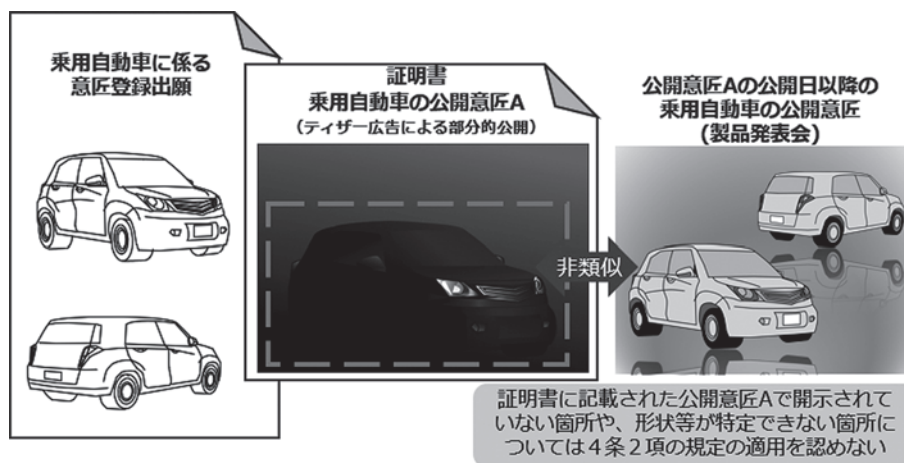


図5 公開範囲が相違することによる非類似の意匠⁽¹¹⁾

なお、前述のとおり、公開意匠同士の類否判断は、「証明する書面」に記載された公開意匠における、意匠登録出願に係る意匠との対比の対象となる部位に基づき行われることになる。

上図の事例は出願意匠が乗用自動車の全体の意匠であるため、これに基づき判断した場合に、ティザー広告による部分的公開と、製品発表会による自動車全体の公開が非類似と判断されている。

一方で、もし出願意匠が、ティザー広告においても公開された部分（上図の事例においては自動車用フロントグリルとランプ）の部分意匠や部品意匠であれば、両公開意匠は互いに類似と判断され得る。

公開範囲が異なるからといって、必ずしも非類似になるわけではなく、出願意匠に即して個別に判断する必要がある。

v) 模様が相違することによる非類似

衣服や容器等の分野では、形状が同じで模様のみが異なる意匠が多くみられ、模様の違いにより非類似と判断されるケースが想定される。

模様を離れた意匠を数多く公開している場合であって、模様を含まない「形状のみの意匠」を出願する場合に、各公開意匠について網羅的に証明書を提出する必要があるとすれば、大きな手続負担が生じかねない。

これを回避する方策として、「形状＋模様の意匠」について証明書を提出した場合に、そこから「形状のみの意匠」を観念的に抽出して、それも証明されたと解することが可能か否か（これが可能であれば、異なる模様毎に逐

一証明書を提出する労力を省くことができると考えられる)については議論の余地がある。

この点につき、過去の審決例を参酌すると、少なくとも「形状のみの意匠(出願意匠)」と「形状+模様の意匠(引用意匠)」の対比においては、引用意匠から形状のみの意匠のみを抽出し得るとも考えられる。

しかしながら、「形状+模様の意匠」同士の類否判断において「形状のみの意匠」のみが抽出された事例は見つかっていない。

これらのことを踏まえると、『「形状+模様の意匠」について証明書を提出した場合に、そこから「形状のみの意匠」を観念的に抽出して、それも証明されたと解することが可能である』とは断言し難い。

したがって、公開意匠同士が模様の違いにより非類似と判断される可能性がある場合は、網羅的に証明書を提出せざるを得ないと考えられる。

4. まとめ

意匠法第4条第3項の改正及び、それに伴う意匠審査基準の一部改訂により、最先の公開の日のいずれかの公開行為を証明することで、その日以降に公開した同一又は類似の公開意匠についても新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになり、その手続きの負担が大幅に軽減された。

その一方で、法改正により、出願人側で「最先の公開日」や公開意匠同士の類否等を判断しなければならないことが想定される。

また、仮に証明洩れが生じた場合、所定期間経過後は原則として証明書の補充は認められないことから、出願人が大きな不利益を被る可能性も否定できない。

さらに、証明した公開行為の公開日より前に公開した意匠や、証明した意匠と非類似の意匠については、それぞれを証明事項に含めない限り、網羅的に新規性喪失の例外規定の適用を受けることができない。

このように、新規性喪失の例外適用の手続の要件が緩和されたことで、かなり手続負担が軽減されたといえども、依然として留意すべき点が多々ある。

したがって、当該制度を利用するにあたっては、引き続き慎重な対応が望まれる。

(1) 令和5年度意匠委員会第1部会新規性喪失例外適用グループのメンバーはつぎのとおり。藤川敬知、渥美元幸、笹野拓馬、内藤拓郎、森有希、野崎彩子、安立卓司、前川素子、小山田圭佑、木村智加、太田直俊

(参考文献)

(2) 令和5年法律改正(令和5年法律第51号)解説書 35頁~39頁

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2023/document/2023-51kaisetsu/10.pdf>

(3) 令和5年3月10日 産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会報告書「新規性喪失の例外適用手続に関する意匠制度見直しについて」https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_wg/document/22-shiryous01.pdf

(4) 意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ & A集 4頁

<https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/document/index/ishou-reigai-qa24.pdf>

(5) 意匠審査基準「第Ⅲ部 第3章 新規性喪失の例外」

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/isho-shinsakijun-03-03.pdf

(6) 前掲「意匠審査基準」第Ⅲ部 第3章 4.1 4頁

(7) 第22回意匠審査基準WGの議事録

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_wg/document/index/new22_gjiroku.pdf

(8) 前掲「意匠審査基準」第Ⅲ部 第3章 4.3.3 6頁

(9) 前掲「意匠審査基準」第Ⅲ部 第3章 4.4 6頁

(10) 第23回意匠審査基準WGの議事録

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_wg/document/index/new23_gjiroku.pdf

(11) 前掲「意匠審査基準」第Ⅲ部 第3章 4.5 11頁

(URL 最終確認日 2025.1.14)

(原稿受領 2025.1.22)