

意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和 (意匠法令和5年改正) について

特許庁 審査第一部 意匠課 意匠制度企画室長
大峰 勝士

1. 意匠の新規性喪失の例外規定の適用 手続の要件緩和

(1) 新規性喪失の例外規定とは

意匠法には、登録要件として新規性(意匠法第3条第1項)及び創作非容易性(同条第2項)が定められており、先願主義の原則の下、出願人自らが公開した自己の意匠であっても、出願前に公開したものであれば原則拒絶理由の根拠となります。

しかし、この原則を厳格に貫くと、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とから、例外として、意匠登録出願前1年以内に、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公開された意匠(同法第4条第1項)及び意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した意匠(同条第2項)について、新規性が喪失しなかったものとみなす新規性喪失の例外規定が定められています。

意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した意匠について、新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、出願と同時に、その旨を記載した書面を提出するか願書にその旨記載した上、出願から30日以内に、例外適用証明書を、特許庁長官に提出しなければなりません(同条第3項)。

また、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意匠登録出願については、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続を国際公表日から30日以内に行うことや、国際出願と同時に例外適用証明書を国際事務局に提出することが認められています(同法第60条の7)。

(2) 現行制度の課題

デザイン開発においては、一つのコンセプトから、形状、模様又は色彩に関する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、また、意匠は、物品等の外観であることから、マーケティングや製品PRにおいて必然的に創作の内容を公開することとなるため、相互に類似する多くの意匠が出願前に公開されることも少なくありません。

また、近年では、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PRが広く行われ、発売前の製品に関する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も現れるなど、公開態様が多様化・複雑化しています。さらに、中小企業等では、クラウドファンディングのように意匠を公開して投資を募ってから製品化を決定する手法や、外部の協力企業や消費者と協働して製品を完成させる製造委託や共同開発が行われており、開発過程における公開の機会も増えています。

このように、近年、出願前の公開が多様化・複雑化することによって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となっており、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された意匠について新規性喪失の例外規定の適用を受けるために、出願から30日以内に全ての公開意匠を網羅した例外適用証明書を作成することは、出願人にとっては大きな負担となり、意匠登録出願を行う上での障壁となっています。

(3) 改正の概要

改正法では、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先の公開の日の行為によるものを提出することで足りることとしています。

また、最先の公開の日に複数の公開が行われた場合は、その日の行為の中の先後関係は問わず、いずれか一つを証明すれば足りることとしています。

この改正規定は改正法が施行された日以後にされた出願に対し適用されます。

改正前は、出願前に複数回公開した場合は、原則公開ごとに証明が必要で（上図①）、証明していない場合は、意匠登録を受ける権利を有する者が公開した場合であっても新規性等の拒絶理由を判断するための基礎となる資料となります（上図②）が、改正後は、最先の公開の日の公開を証明することで、その後の同一又は類似する意匠についても新規性喪失の例外規定が適用される（上図③）ことから、出願の意匠の新規性等の拒絶理由を判断するための基礎となる資料とはなりません（他に拒絶理由がない場合は意匠登録を受けることができます）。

2. 書面手続のデジタル化

不正競争防止法等の一部を改正する法律においては、意匠の新規性喪失の例外規定の手続緩和以外にもいくつかの改正項目があり、新規性喪失の例外規定の手続緩和と同じ、改正法の公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日に施行される改正項目である、書面手続のデジタル化の改正により、これまで書面でしか提出できなかった例外適用証明書をPDF形式で提出することができるようになります。

3. 出願人等の皆様へ

今回の改正では、特に出願前に多数公開した方の証明負担が大きく軽減することになります。出願前に様々な媒体や手段を組み合わせて創作や実施をしてきた方の中には、改正前の法律において、出願前に多数公開したことで、証明のための手続負担を重

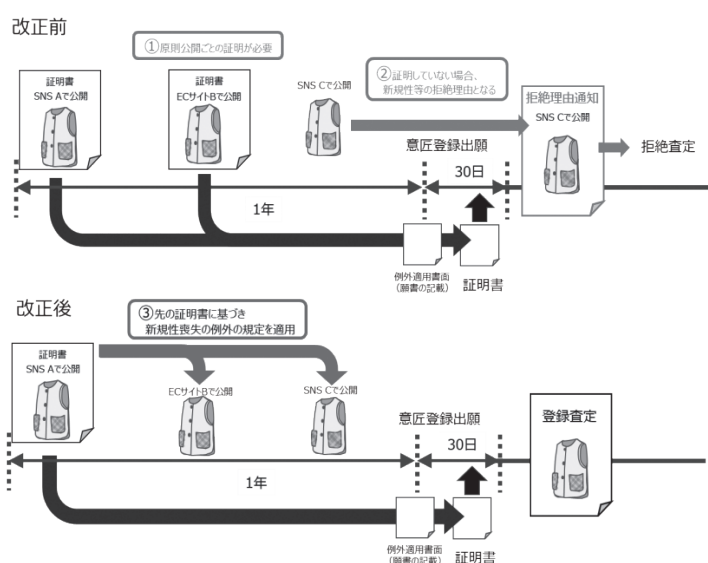


図 改正前後の意匠の新規性喪失の例外規定の適用

くお感じになった方や、手続負担が重いことから出願をあきらめた方もいらっしゃるとの指摘がありましたので、今回の改正が環境の改善につながれば幸いです。

なお、今回の改正後も、証明した公開行為の公開日以前に公開した意匠や、証明した意匠と同一でも類似でもない意匠や、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因しない公開行為により公開された意匠については新規性喪失の例外規定の適用を受けることができませんので、ご注意ください。

最後になりますが、今回の改正で新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続を緩和しますが、創作した意匠を確実に保護するためには、新規性喪失の例外規定を利用するよりも、第三者に公開する前に意匠登録出願をすることを優先していただくよう、よろしくお願いたします。新規性喪失の例外規定を用いたとしても、先に第三者から類似する意匠を出願された場合や、出願前に第三者が先に出願の意匠と類似する意匠を創作して公開した場合は、意匠登録を受けることができなくなりますので、公開前に意匠登録出願することの重要性は改正後も変わりません。