

意匠法の問題圏 第33回

——新規性喪失の例外規定

京橋知財事務所 弁理士 梅澤 修

はじめに

意匠法4条は、意匠の新規性の喪失の例外についての規定である。意匠の登録要件(意3条・新規性及び創作非容易性)の判断において、当該出願前に公知意匠(意3条1項1号又は2号)が存在しても、その公知意匠が出願人自身の意匠(出願人が意匠登録を受ける権利を有する意匠)であれば先行公知意匠ではないとみなすと規定する。『意匠審査基準』は、この公知となった出願人自身の意匠を「公開意匠」と述べる*1。これは、意匠法10条2項、8項の公知となった「自己の意匠」と同意義と考えられる。また、「公開意匠」には、出願人の意に反する場合と出願人の行為に起因する場合とがあり、意匠法4条の規定の適用を受けるためには、それぞれ一定の手続きが必要とされている。

出願人の行為に起因して公開意匠となった場合に、当該例外規定の適用を受けるためには、「その旨を記載した書面」と「適用を受けることを証明する書面」(証明書)を提出しなければならない(意4条3項)。令和5年意匠法改正*2は、この証明書について、「同一又は類似の意匠について意匠法第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「証明する書面」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」との規定を追加した(下線は筆者記入以下同じ)。

この改正で、自己の公知意匠について最初の公開行為を証明するだけで良くなり、出願時に行う必要がある証明手続が緩和され、出願人の負担が軽減された。そして、出願人の「二以上の行為」には、最

先の公開意匠と同一の意匠だけではなく「類似の意匠」の公開行為も含まれることが明記され、例外規定の適用範囲も拡大された。以下、意匠の新規性の喪失の例外規定について、その歴史を振り返り、今回の改正の意義と今後の課題について検討する。

なお、令和元年に関連意匠制度を改正し、基礎意匠及び関連意匠と類似する公知となった「自己の意匠」が存在しても、基礎意匠の出願から10年間は、関連意匠の登録を受けることができるとされた。これによって、関連意匠制度も先願(意9条)の例外であるだけでなく、新規性(意3条1項)の例外規定であることになった。遡ると、平成10年改正前の類似意匠制度も、本意匠にのみ類似する意匠は本意匠権が存続する限り、類似意匠登録を受けることができた。この類似意匠制度も先願の例外規定であるだけでなく、新規性の例外規定でもあった。したがって、新規性の喪失の例外規定の検討は、類似意匠・関連意匠制度の歴史的検討も踏まえる必要があると思われる。

*1 『意匠審査基準』(令和5年3月Ⅲ部3章)1頁参照。

*2 公布の日は、令和5年6月14日、施行日は令和6年1月1日である。

I 明治から大正10年法

1. 明治21年意匠条例

特許条例は先発明主義であったが、意匠は、最初の意匠条例から先願主義(8条)を採用した。その理由として、「農商務省案の逐条説明では、意匠は発明と相違して試験を行う必要がないから当局が先創作者を判定することが困難であることを挙げて…先創作者を判定する手続が省ける分だけ速かに登