

## 意匠法の問題圈 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<sup>\*1</sup>。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<sup>\*2</sup>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

録しうるものであるから、意匠の特性上採用された」と説明されている\*<sup>3</sup>。意匠には「試験」等の客観的に創作時点を特定する手段が乏しく、現在のように創作過程の記録や公開情報の客観的特定が容易にできる状況ではなかったことが、その理由と考えられる。

## 2. 明治32年意匠法・明治42年意匠法

明治32年意匠法では、新規性(公知公用の意匠と類似しないこと)が意匠登録要件であったが、「自己の登録意匠と類似するもの」は登録を受けることができた(2条)。すなわち、「新規性の例外規定というかたち」の類似意匠登録制度であり、また、類似意匠に類似する意匠も登録を受けることができた<sup>4</sup>と推認される\*<sup>4</sup>。現在の関連意匠制度も令和元年改正によって新規性の例外規定となり、また、関連意匠を本意匠として関連意匠の登録を受けることができ、両者は近似する制度である。

一方、現在の新規性喪失の例外の規定と同趣旨のものとして、特許法15条を準用し、博覧会若しくは共進会に出品した物品を6月以内に出願した場合は、「届出の日にその出願をなしたると同一の効果を有す」とされていた。これは、公の博覧会・共進会に限定されていたが、公開日を出願日とみなすし「先願の原則の例外的取り扱いをする」強力な規定であった\*<sup>5</sup>。

明治42年意匠法では、類似意匠について「自己の登録意匠にのみ類似するもの」(3条)と規定されたが、上記明治32年法制度は維持されたと思われる\*<sup>6</sup>。

## 3. 大正10年法

大正10年意匠法25条は特許法6条を準用し、「博覧会又は万国博覧会に出品」したものを6月以内に出願した場合「新規なるものと見做す」こととし、公開日を出願日とみなす規定は変更された。だが、特許法5条は準用されず、試験のための公開や意に反する公開については、新規性喪失の例外にはされなかった。「意匠法にそれがなかったのは広く例外事由を認めてまで意匠を保護する必要はないと考え

られたためと推測される」と説明されている\*<sup>7</sup>。

\*<sup>3</sup> 特許庁『意匠制度120年の歩み』(特許庁HP)17頁。

\*<sup>4</sup> 前掲(\*<sup>3</sup>)『意匠制度120年』23頁は「『意匠法便覧』では類似意匠を「登録證主カ自己ノ登録意匠ニ類似スル意匠ニ付登録ヲ受ケタルモノ又ハ類似意匠ニ類似スル意匠ニ付登録ヲ受ケタルモノヲ謂フナリ」と規定」と述べる。

\*<sup>5</sup> 前掲(\*<sup>3</sup>)『意匠制度120年』24頁は、「(注11)この点で、現行法上の新規性の例外規定と意味合いを異にするものであると同時に、その法的効果についても、前者が、自己の公知にした事実によって拒絶されるものではないとするものであるのに対し、後者は出願日自体が届出の日に遡及するものであって、より強力なものであったということができる。」と述べる。

\*<sup>6</sup> 新規性喪失の例外規定について、明治42年特許法8条は、「博覧会等…開会の日に於いて出願したるものと見做す」と規定する。

\*<sup>7</sup> 特許庁『工業所有権法逐条解説(22版)』(特許庁HP)1260頁。

## II 昭和34年法(平成11年改正前)

### 1. 趣旨

昭和34年意匠法改正によって、意匠については、博覧会出品の場合に限らず、広く自己の公開行為による新規性喪失について、例外を認めることになり、意匠登録出願人(意匠登録を受ける権利を有する者)が、自己の公開意匠について、その公開から6月以内に意匠登録出願をしたときは、新規性を喪失しなかったものとみなすと規定された(意4条)。

新規性喪失の例外規定が設けられた理由は、①意匠の「模倣容易性」、その結果、②意に反する「公開の過多性」、及び、③展示販売等による意匠的「価値の確認必要性」であり\*<sup>8</sup>、これら意匠の創作・実施における特殊事情が、例外規定が設けられた理由であると考えられる\*<sup>9</sup>。

### 2. 同一意匠

意匠法4条は、「新規性を喪失するに至った意匠について意匠登録出願をしたとき」と規定し、公開意匠と出願意匠は同一の意匠であることが要件であった。しかし、公開意匠は製品であることが多く、図面等で表現された出願意匠との同一性が問題となる。この同一性の判断は、意匠の類否判断と同様に、意匠の美感の同一が基準となるが、具体的な判断は各事案によるしかない\*<sup>10</sup>。新規性喪失の例外規定

における、意匠の同一に関して、現在の『意匠審査基準』は類否判断の一般基準を参照にあげるだけで格別の規定はない\*11。『意匠審査便覧』(42.47)で、「意匠の一部として模様のみを公開した場合」、当該模様は公開意匠には該当しないことだけが規定されている。

現在は削除されたが、旧『意匠審査便覧』(42.46)は、「形状、模様、色彩の結合した意匠が公開された場合は、公開されたそのままの意匠のみならず、前記各意匠のうち、これに自明に内在するものが、同時に、重疊的に公開されたものとして扱い、このうちのいずれの意匠について出願があった場合も、本条の適用がある」と規定し、形状のみの意匠を出願しても例外規定の適用があったと思われる\*12。

同一の意匠と類似の意匠とは区別されるべき概念であり、公開意匠が出願意匠と同一でない場合は、新規性喪失の例外規定は適用されなかった。また、公開意匠と同一でないが類似する自己の他の公知意匠があれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けた意匠登録出願は、自己の他の公知意匠によって拒絶されていた。しかし、これを厳密に運用すると、類似する二つの意匠を同日に公開し、それぞれ新規性喪失の例外規定の適用を受けて出願したとしても、相互に類似する公知意匠が存在し拒絶されることになってしまう。このような結果は制度趣旨に合致しないと考えられ、旧『意匠審査便覧』(42.44)は、「いずれか一方を本意匠とし、他を類似出願とする場合は勿論、いずれか一方の意匠のみを出願する場合」でも意匠登録を受けることができるとしていた\*13。この運用を追認する裁判例もある\*14。したがって、同時公開意匠については、類似する意匠についても新規性喪失の例外規定の適用を実質的に認める運用が従前からあり、令和5年改正は、その範囲を最初の公開時だけでなく、その後の公開意匠についても拡大したと評価できる。だが、平成11年以前は、同時公開ではない類似する公開意匠が存在すれば出願意匠は拒絶されていたし、公開意匠と類似する出願意匠は例外規定の適用は受けられなかった\*15。

### 3. 同一性判断に関する裁判例

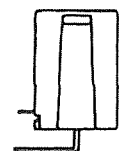
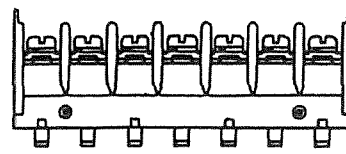
当時の裁判例の中には、新規性喪失の例外規定の適用において、意匠の同一の範囲を広く解釈し、類似する意匠の範囲まで保護を拡大していると思われるものもある。〔端子盤事件〕において、審決は、出願意匠と自己の公開意匠とは類似するが同一性がなく新規性の喪失の例外規定の適用を受けることはできないとし、他方、出願意匠は当該公知意匠と類似することから新規性がないと判断した。これに対して、東京高判平成8・2・28〔端子盤〕平成7(行ケ)159(知財集28巻1号251頁)〔図1〕は、一般論として、「新規性喪失の例外を設けた立法趣旨に照らせば、意匠の「同一」と「類似」とが別個の概念であることを前提としても、…形態上の「同一」とは、法律上の概念として、単に物理的に形態が完全に一致するものだけではなく、形態において微差があっても、同条の立法趣旨に適した限度において、社会

●図1

本願意匠

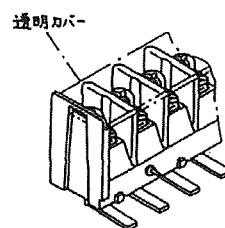
正面図

右側面図

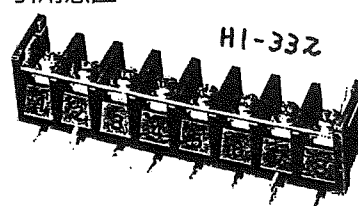


使用状態を示す参考図

(斜視図)



引用意匠



通念上、意匠の表現として同一の範囲と理解されるものをいうと解するのが相当である」と述べ、①極数の相違、②透明カバーの有無、③左右両端の側壁、④隔壁、及び、⑤端子金具の形状における相違は「両意匠の形態上の同一性を覆すに足りる差異ということとはできない」とし、「本願意匠と引用意匠は、意匠法4条の規定の趣旨からみて、実質的に同一というべきであり、同条2項の新規性喪失の例外規定の適用が受けられる」と述べる。また、「意匠を公開した後、同条2項の規定により、その意匠を新規性喪失の例外として登録出願するまでの間に、この意匠と同一の範囲と解される意匠を自ら反復して公開した場合、例えば、本件におけるように、端子盤を製造販売することにより意匠を公開した後、その登録出願までの間に、その製品についてのカタログ等にそれと同一の範囲の意匠を掲載して頒布した場合であっても、最初に公開した意匠について、同条3項に規定する書面(同条2項の規定の適用を受ける旨の書面及び証明書)を提出すれば足りる」と指摘する。令和5年改正の実質的内容をすでに示唆しているといえよう。

- \*8 前掲(\*7)『逐条解説[22版]』1260頁-1261頁は、「意匠は人の目に触れればすぐに模倣される可能性があり、権利者の意に反して出願前に公知になる機会は発明の場合よりもかえって多い。また、意匠は販売、展示、見本の頒布等により売行きを打診してみて初めて一般の需要に適合するかどうかの判定が可能である場合が多い」ことを述べる。
- \*9 その後の意匠法4条の改正において、これに追加して考慮されている理由は、④(平成11年)バリエーション意匠の増大とその保護困難性(類似する意匠の問題)、⑤(平成18年)証明書作成の困難性(公開過多、共同創作)、⑥(平成30年)諸外国の制度との調和、⑦中小企業等制度知識不足者への配慮、⑧審査情報としては不要、⑨第三者不利益等がある。
- \*10 意匠の同一については、梅澤修「意匠法の問題図 20回-意匠の表現と認定V」DESIGN PROTECT 2019 No.121参照。
- \*11 令和5年10月26日意見募集『意匠審査基準(案)』(Ⅲ部3章)6頁。
- \*12 斎藤暲二『意匠法概説』(有斐閣1991年)91-92頁参照。旧『意匠審査便覧』(42.46)が削除されたのは平成11年改正時と思われる。なお、現在の『意匠審査基準』は、公知意匠における「形状のみの意匠」の認定には消極的である(梅澤修「意匠法の問題図」DESIGN PROTECT 2013 No.98, 34頁参照。)。令和5年改正の第22回意匠審査基準ワーキンググループ会議でも、製品等の公知意匠において、模様や

色彩を除外した「形状のみの意匠」も公開意匠と認識されるかとの質問に対して、肯定的な回答はなかった(議事録25頁以下)。

- \*13 斎藤暲二『意匠法概説』91頁。鈴木康平「意匠法における新規性喪失の例外規定の検討」日本知財学会誌Vol.19 No.1-2022、90頁。この便覧は、平成11年改正で削除されたが、新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、類似する公開意匠についても証明書等の手続きが必要であった。

- \*14 東京高判平成4・9・8〔自動車用ホイール〕平成4(ラ)19(知財集24巻3号550頁)は、「同一人が相互に類似する意匠を同時に創作した場合には、本来、意匠登録を受ける権利は両意匠につき別個に発生しており、法的にも同等に評価されるべきものであること、意匠法が、意匠登録出願前の新規性の喪失について例外的に取り扱う救済規定として四条を設けている趣旨に照らすと、意匠登録出願に係る意匠について同法四条二項の規定の適用が認められ、かつ、意匠登録出願に係る意匠及びこれに類似する意匠のいずれについても、その最初の同時公表のときに、意匠登録を受ける権利を有する者が同一人である場合には、同時に公表された類似の意匠をもって、意匠登録出願に係る意匠を同法三条一項三号の規定に該当するものとするとは相当ではない」と述べる。

- \*15 加藤恒久『意匠法詳説』(196頁)は、「マーケットリサーチの結果、市場に問うた意匠(公知の意匠)に不備な点があれば、当然に、変更するのが取引者のやり方であって、このような変更に係る公知意匠と類似のものの新規性を認めないとするれば、真に需要増大機能を有する意匠を保護しないということになり、意匠法の趣旨に合致しない」と指摘していた。

### Ⅲ 令和5年改正までの改正

#### 1. 平成11年改正(公開意匠を登録要件判断資料から除外)

以上のように、新規性喪失の例外規定については、その適用範囲が出願意匠と同一の公開意匠に限定されており、問題が生じていた。平成11年改正は、公開意匠と出願意匠との同一性要件を廃し、新規性喪失の例外規定の適用を受ける公開意匠を、新規性、創作非容易性の判断の資料から除外することとし、「発表した意匠と相違する意匠を出願した場合にも本条の適用を受ける」ことができたとした<sup>\*16</sup>。この改正の理由は、昭和34年法改正時の理由である①模倣容易性、②公開の過多性、及び、③価値の確実必要性に加えて、④バリエーション意匠の増大とその保護困難性である<sup>\*17</sup>。また、同時に、インターネット等の電気通信回線を通じて開示された意匠についても新規性阻却事由とした(意匠法3条1項2号)。

インターネット等を利用する公開が増加し公開態様が多様化するとともに情報が客観的に把握しやすい環境となったことが、新規性喪失の例外規定の改正に影響していると思われる。

ただし、従来は、公開意匠と同一の意匠を出願する場合にのみ、意匠法4条2項の適用を申請すればよかったが、平成11年改正後は、公開意匠と同一のみならず、類似する意匠や、それに基づき創作容易な意匠を出願する場合にも、意匠法4条2項の適用を申請する必要があるが生じた。類似する自己の公開意匠であっても、出願時に申請をしていないものは例外規定の適用は受けられず、出願が拒絶される可能性がある。

また、意匠登録を受ける権利を有する者の「意に反して」公表されてしまった場合でも、意匠登録出願が、その公表の日から6月以内になされたものでなければ、新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできないことも注意を要する点である<sup>\*18</sup>。これは、意匠の公開から一定期間を過ぎれば、当該公開意匠については意匠権が発生しないという第三者の予測可能性とのバランスを考慮したものである<sup>\*19</sup>。

## 2. 平成18年改正(証明書提出期間を30日に延長)

平成18年改正により、新規性喪失の証明書の提出期間が、14日から30日に延長された。証明書の提出を求める理由は、「登録要件の審査を迅速かつ的確に行い安定した権利を発生させるために、その審査が行われる時までに必要な情報が提供されているべきことを趣旨とする」と説明される<sup>\*20</sup>。

30日に延長した理由は、①証明書作成の困難性、②審査に支障がないことである<sup>\*21</sup>。証明書作成が困難となった背景には、ネットワーク環境の発達により意匠情報の公開が迅速化・多様化したことがあると思われる<sup>\*22</sup>。

## 3. 平成23年改正(特許公報等による公開を除外)

平成23年改正において、特許公報等に掲載されたことにより新規性を喪失した場合には新規性の喪失の例外の対象とならないことが明記された。これは、

従前の解釈、運用を明文化したものである<sup>\*23</sup>。

意匠法上明文の規定は存在しなかったが、裁判例においてもこの運用は支持されていた。東京高判平成12・11・28[おろし金]・平成12(行ケ)331(時報1748号159頁)は、「例外規定であるから、その適用範囲は立法趣旨に従って限定的に解釈されるべきである。…内外国において意匠の登録出願をした結果、意匠公報等に掲載されたということは、その出願の時点で既に出願の準備が完了していたということであるから、このような場合に新規性を失うものを取り扱っても、意匠の考案者に酷とはいえず、意匠法4条2項により、これを救済する実質的な必要性は認められない」と述べる。

## 4. 平成30年改正(適用期間1年に延長)

平成30年改正によって、新規性喪失の例外期間が6月以内から「一年以内」に延長された。改正の理由は、①意匠的価値の確認必要性の拡大、②共同創作の増大による公開の過多性の拡大、及び、③諸外国の期間との調和である<sup>\*24</sup>。また、「意匠制度の知識に乏しいデザイナーや中小企業等」に配慮する視点が加わっており、「法の不知により自ら意匠を公開し、新規性を喪失する場合が少なからずあることから、創作者の救済という点」が改正の理由になっている<sup>\*25</sup>。

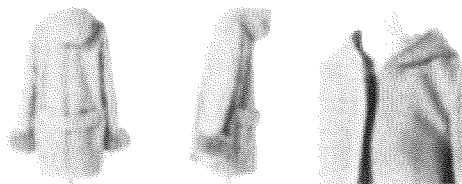
平成11年以降、新規性喪失の例外規定の適用について、①出願意匠との同一性は要件とせず自己の公開意匠は全て適用対象とする平成11年改正、②証明書の提出期間を30日とする平成18年改正、そして、③適用期間を1年とする平成30年改正があり、その適用範囲が拡大、緩和されてきた。しかし、例外規定の適用を受けるのは、出願時(30日以内)に提出された証明書によって証明された公開意匠(同一の意匠)に限られる。したがって、あらかじめ自己の公開意匠を全て網羅して証明する必要がある、出願前の公開が複数ある場合には、証明書の作成について相当の負担を強いることになっていた。

●図2

本件登録意匠



意匠法4条2項の適用を申請した公開意匠



例えば、知財高判平成30・7・19〔コート〕平成29(行ケ)10234<sup>\*26</sup>は【図2】、本件登録意匠(登録第1537464号)は、新規性喪失の例外規定の適用を申請して意匠登録出願したものであるが、インターネットでの自己の公開意匠(引用意匠)に類似し、かつ引用意匠に基づき創作容易であるとして、登録無効の審決がされた。本件登録意匠と引用意匠は「唯一の差異点」が「色彩の差異」であり、両意匠が類似することに争いはなく、実質的な争点は、意匠法4条2項の適用を申請した「公開意匠」と「引用意匠」の同一性である。裁判所は、「意匠法4条2項の適用を申請した公開意匠」と引用意匠とは、「引用意匠は、フードにファーが付く点及びフードのファーが取り外し可能である点において公開意匠と明らかに相違する」ことから、「引用意匠が本件証明書に記載されている公開意匠と実質的に同一の意匠であるとは認められず」…「引用意匠については、そもそも、意匠法4条3項所定の証明書が提出されていないことに帰するから、原告は引用意匠について同条2項の適用を受ける余地はない」と述べる。

\*16 特許庁『工業所有権法逐条解説〔16版〕』(発明協会) 883頁。

\*17 特許庁『産業財産法(工業所有権法)の解説【平成6年法～平成18年法】』〔11年改正〕特許庁HP 103頁参照。

\*18 東京高判平14・10・9〔手帳〕平成14(行ケ)360参照。なお、意匠権の移転の特例(意26条の2)が認められる前は、冒認者の意匠登録公報で公知になった場合でも、発行後6月以内に正当権利者が出願しなければ意匠登録を受けることができなかった(最判平成5・2・16〔自転車用荷台〕平成3(オ)1007)。

\*19 なお、秘密意匠が存在し、厳密に言えば、さらに3年間の権利発生可能期間を想定する必要がある。この新規性喪失の例外規定が第三者予測期間を1年としたことと比較すると、秘密意匠制度は、保護と利用のバランスについて、やや保護が強力すぎるように思われる。青木大也「秘密意匠制度に関する一考察」同志社大学知的財産法研究会『知的財産法の挑戦Ⅱ』(弘文堂2020年)202頁は、秘密意匠が、「意匠権設定登録後公開までの間について、絶対的権利が付与されることは、第三者との関係で十分に正当化されないように思われる」と述べる。

\*20 前掲(\*17)『解説【平成6年法～平成18年法】』〔18年改正〕31頁。

\*21 『逐条解説〔22版〕』1262頁。

\*22 前掲(\*17)『解説』〔18年改正〕31-32頁は、「近年の企業の製品開発の活発化や多様な情報媒体による情報流通環境の発展に伴い、出願前に自ら意匠を公開するケースが増加し…提出書面の準備期間が不十分」と述べる。

\*23 『逐条解説〔22版〕』1261頁。

\*24 『逐条解説〔22版〕』1261頁は、改正理由を、「デザインを公開してから市場の評価を確認した後に実際の製品化を行うビジネスモデルが拡大しつつあること、オープン・イノベーションの進展による共同研究や産学連携が活発化する中、多数の者がデザイン開発に関与することから本人以外の者による公開によって新規性を喪失するリスクが高まっていること、さらに、米国、欧州、韓国及びシンガポール等の諸外国における新規性喪失の例外期間が一年であること」と述べる。

\*25 『平成30年法律改正(平成30年法律第33号)解説書』17頁。

\*26 梅澤修「判決紹介」特許ニュースNo.14855(平成31年1月22日)参照。中川隆太郎「新規性喪失の例外の適用〔コート事件〕」『商標・意匠・不正競争判例百選〔第2版〕』ジュリスト248号110頁。本件に係る侵害事件として大阪地判平成30・9・7平成28(ワ)9003がある。

## IV 令和5年改正<sup>\*27</sup>

### 1. 特許庁政策推進懇談会

改正に先立ち、特許庁政策推進懇談会は、『知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方～とりまとめ～』(2022年6月30日)において、論点「時代に即した知的財産制度の在り方の検討」で、「意匠の新規性喪失の例外適用手続」について提言している。なお、その他2つの大きな論点は「中小企業・大学・ベンチャー支援」「デジタル化への対応」であり、

これら3論点は相互に関連するものと考えられる。

報告書では「現状と課題」として、①バリエーション意匠・類似する複数意匠の公開増加、②意匠情報の公開態様が多様化・複雑化、③中小企業における公開価値判断の増加、④証明書作成の負担(特に中小・ベンチャー企業)が指摘された\*28。

上記〔コート事件〕で明らかのように、新規性喪失の例外規定の適用を受けていても、バリエーション意匠が多数開発・公開されていると、全ての公開事実を網羅的に証明することが困難なケースが増えていると推認される\*29。

報告書は検討の方向性について、「公開態様の多様化・複雑化といった意匠特有の問題を踏まえると、出願人は主要な公開の事実を把握している可能性があるものの、短期間に公表事実を網羅的に調査し、証明をすることは負担が大きい」との認識から検討するが、「先願主義の下での例外規定であることや、出願人の負担軽減と第三者の不利益とのバランスを考慮する必要がある」とし\*30、まとめとして、「意匠特有の問題に対応すべく、出願人の負担軽減と第三者の不利益のバランスを考慮しつつ、意匠の新規性喪失の例外適用手続を緩和する方向で法改正の具体的内容について検討を深める必要がある」と述べる\*31。

## 2. 産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会

上記懇談会を受けて意匠制度小委員会(13～15回)は、新規性喪失の例外規定の改正について検討し、報告書「新規性喪失の例外適用手続に関する意匠制度の見直しについて」(令和5年3月10日)を提言した。

現行制度の課題としては、懇談会報告書と同旨の説明がなされ、小委員会での検討は、「第三者の予見可能性等の観点から、新規性喪失の例外の適用範囲を明確化するために一定の手続が必要であることに留意」し、具体的な対応案として、「法定期間(出願から30日)内に提出した最先の公開についての証明書に基づき、それ以後に意匠登録を受ける権利を

有する者等の行為に起因して公開された同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用を受けられる」とする案を検討した\*32。「まとめ」として、「対応案は、法定期間内に提出する証明書の要件を「最先の公開」について証明することとしており明確な要件であること、網羅的な証明書の作成が不要となり出願人の証明書作成負担が大きく軽減されること、他方で、最先の公開が証明書に示されることから第三者の予見可能性も担保されること等から、意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の緩和の方向性として適切である。」とし、さらに、「公開時以後」ではなく「公開日以後」とすると提言された\*33。

委員から「運用開始後の状況を踏まえ、必要に応じ、証明書の提出漏れに対する追加的な救済措置の可否を改めて検討してほしい」との意見があり\*34、「運用開始後の状況を踏まえ、各国における動向も参考にしながら、今後も必要に応じて追加的な措置の可否を含めた制度の検討が行われるべきである」との追記がされている\*35。

## 3. 令和5年改正

以上の提言を受けて、令和5年意匠法改正は、証明書について内容を明確化し、意匠法4条に、「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。

## 4. 意匠審査基準の改訂

### ア. 意匠審査基準ワーキンググループ

令和5年意匠法改正後、3回の意匠審査基準ワーキンググループ会議を経て、『改訂意匠審査基準(案)第Ⅲ部第3章新規性喪失の例外』を作成・公示(10月26日)し、パブリック・コメントが11月24日に終了した。意見募集の結果によれば、(案)の内容で改訂が決定し、令和6年1月1日施行に向け、改訂

意匠審査基準が発表されると思われる。本稿では、以下この『基準(案)Ⅲ部3章』に基づき検討する。

#### イ. 意匠登録を受ける権利を有する者

新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる者は、「意匠登録を受ける権利を有する者」であり、公開意匠及び出願意匠について同一の者である。受ける権利は譲渡等されて移転するので、その同一性判断の基準日が問題となる。これは、単純に「出願時」(厳密には「設定登録時」)と解される。その前における移転等はその事実が証明されれば、例外規定の適用を受けることができる<sup>\*36</sup>。他人(例えば創作者)の公開意匠であっても出願時に受ける権利を承継していれば、自己の公開意匠と認められる<sup>\*37</sup>。

#### ウ. 同一類似の公開意匠のうち最先の行為を証明

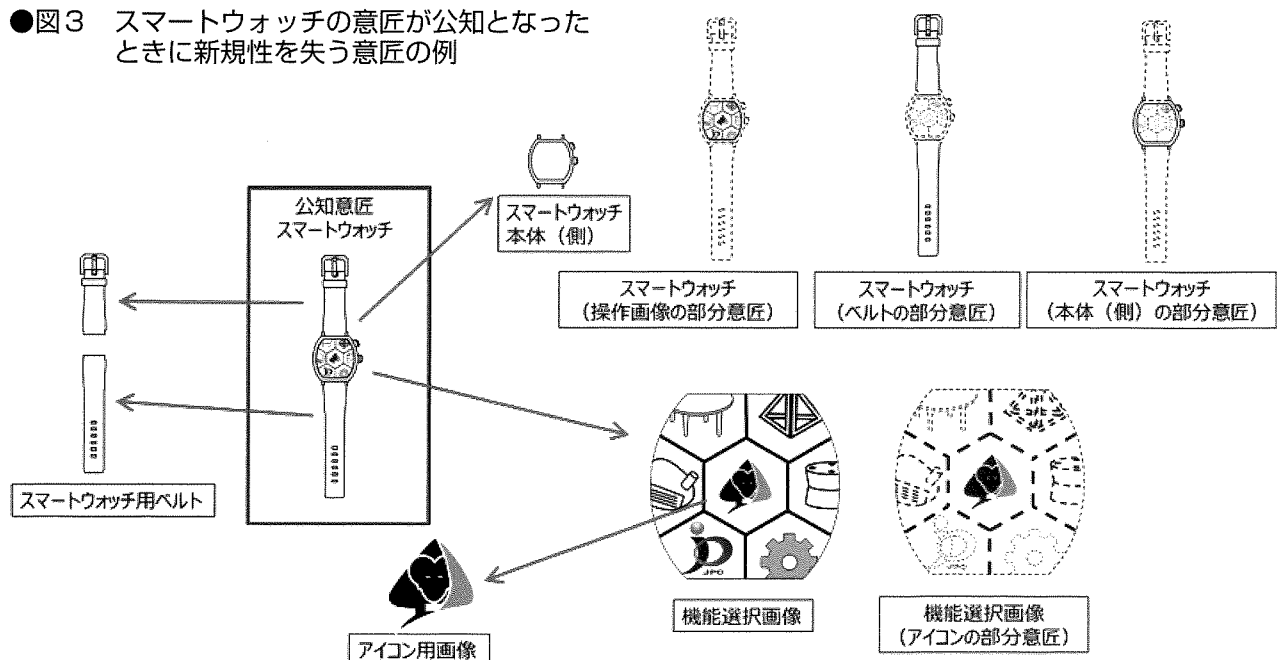
改正により、証明書に記載した公開意匠と「同一又は類似」する後行公開意匠は、記載がなくとも新規性喪失の例外規定の適用が受けられることになった。しかし、「非類似」の公開意匠は、拒絶理由(新規性及び創作非容易性)となる。したがって、証明書に記載した公開意匠について、その認定と類似範囲の判断が重要になる。

この要請に応じて、『基準(案)Ⅲ部3章』は、いくつかの判断基準を示している。

#### エ. 公開意匠の認定

その一つが公開意匠の認定基準であるが、公開意匠とは、意匠法3条1項1号又は2号に該当するに至った意匠、すなわち「公知意匠」である。公知意匠についてはすでに、『基準』(令和5年3月Ⅲ部2章1節新規性)1-2頁において、「(注)刊行物に記載される等して公知となった物品等に係る意匠はもちろんのこと、その物品等の中に含まれる、その物品等とは非類似の物品等に係る意匠(例えば部品に係る意匠)であっても、当該意匠自体の具体的な形状等を認識できるものについては、新規性の判断の基礎とする資料として取り扱う。また、意匠公報に掲載された物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠の「意匠登録を受けようとする部分」以外の「その他の部分」において、意匠に係る物品等の具体的な形状等を識別できるものについても同様に、新規性等の判断の基礎とする資料として取り扱う」と述べる。また、『基準』(Ⅳ部1章画像を含む意匠)30頁も同旨を述べ、事例を図示している[図3]。

●図3 スマートウォッチの意匠が公知となったときに新規性を失う意匠の例





令和5年改正の『基準(案)Ⅲ部3章』5-6頁は、「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」と規定するが、上記の公知意匠の考え方と同旨といえる。

なお、登録要件判断において引用意匠(対比意匠)と認定される場合は、形状等に不明な部分があっても対比対象とできることが考えられ、出願意匠の特定ほどの厳密な特定は必要ない<sup>\*38</sup>。このことは、新規性喪失の例外規定の適用にあたっての自己の公開意匠の認定にも当てはまると思われる。

問題は「証明する書面」に記載された公開意匠とは何かである。特に、展示会等やネット動画等で公開された場合、その公開意匠は細部の構成態様や変態様について公開されているが、証明書にはその全てを記載できない。原則として公開意匠は展示会等で公開されたそのもの(現物)と思われるが、証明書に記載できなかった細部の態様や変態様も公開意匠と認定されるかが問題となる。改正で「同一又は類似の意匠」まで例外規定適用範囲を拡大した趣旨を考慮すれば、証明書に記載がない細部の態様や変態様も公開意匠に包含されると推定できる場合は、適用を認めるべきであり、例えば、証明書の裏付け資料の追加を認めることが考えられる<sup>\*39</sup>。

\*27 黒田薫「新規性喪失の例外適用手続に関する意匠制度の見直し」ジュリスト1590号(2023-10)28頁以下に検討概要がまとめられている。

\*28 懇談会報告書9頁は、「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、展開されることが多く、相互に類似する複数の意匠が出願前に公開されうる。また、近年では複数のSNSを活用した製品PRや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など、公開態様が多様化・複雑化している。

さらに、特に中小企業において、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したり、製造委託や共同開発において、外部の協力企業や消費者と協働して製品を完成させる等、開発過程における公開の機会も増えている。意匠の公開態様が多様化・複雑化を極めて中、出願から30日以内に全ての公開意匠を網羅した証明書を作成することは、特に、中小・ベンチャー企業等にとっては大きな負担となり、障壁となっている。実際に、新規性喪失の例外証明書に記載した公開意匠が網羅されていなかったため、拒絶査定となってしまうケースも散見されている」と述べる。

\*29 懇談会報告書13頁は、「審査で新規性喪失を理由に拒絶された出願のうちの約2割弱が、自己の1年以内の公開意匠(内外公報除く)により拒絶理由が通知され、そのうちの約3分の1は、出願の際に例外適用書面及び例外適用証明書を提出していたにもかかわらず、証明が網羅的にできていなかった」と述べる。

\*30 懇談会報告書9頁。

\*31 懇談会報告書72頁。

\*32 小委員会報告書6頁。

\*33 小委員会報告書8-9頁。なお、意匠出願は公報発行までは公開されないから、証明書について第三者は知ることができない。したがって、「最先の公開が証明書に示されることから第三者の予見可能性も担保される」との意味が不明である。単に、第三者が証明書の不備を指摘し易くなることは想定されるが、予見可能性ではない。

\*34 小委員会報告書8頁。

\*35 小委員会報告書9頁。

\*36 特許庁HP「意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A」(令和3年10月)31頁等で「意匠登録を受ける権利の承継」の記載方法を例示している。なお、登録後に意匠権が移転することもあり、登録後に公開者と意匠権者が異なることは許されると思われる。

\*37 関連意匠制度における「自己の意匠」の判断基準日は、自己の公知意匠の「公知時」とされているが(『意匠審査基準』V部9頁)、新規性喪失の例外規定に合わせて、関連意匠の設定登録時とすることを検討する必要がある。

\*38 梅澤修「意匠法の問題点 21回・意匠の表現と認定VI」DESIGN PROTECT 2019 No.122、15頁以下参照。

\*39 裏付け資料については、特許庁HP「意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A」(令和3年10月)17頁、19頁参照。

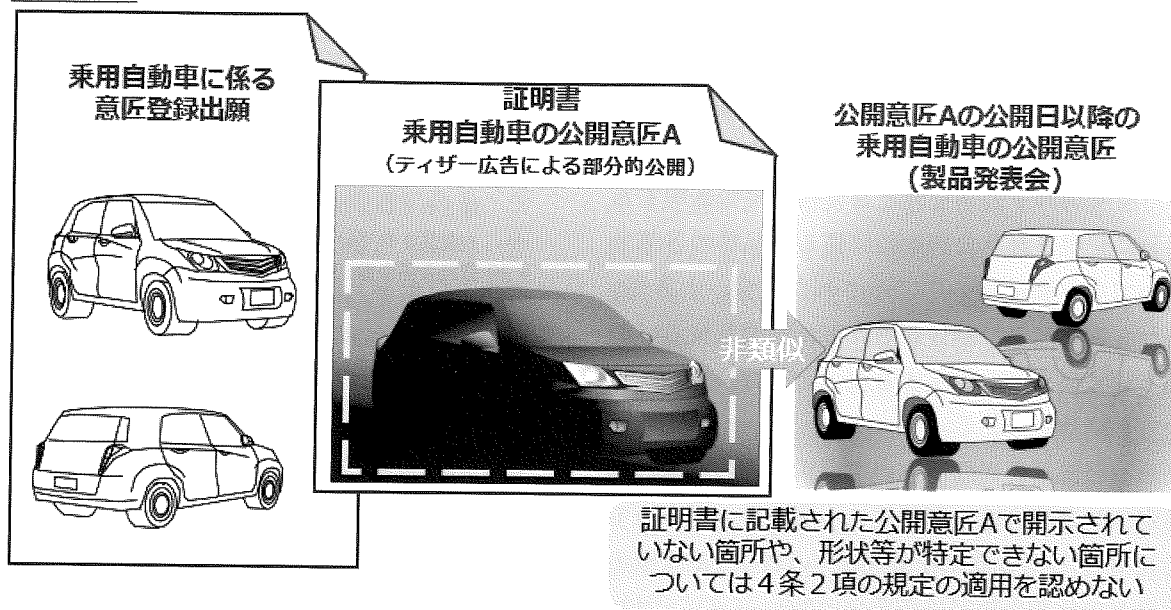
## V 令和5年改正後の問題点

### 1. 公開意匠と出願意匠の同一性

意匠小委員会報告書9頁のまとめでは、「緩和が行われてからも、運用開始後の状況を踏まえ、各国における動向も参考にしながら、今後も必要に応じて追加的な措置の可否を含めた制度の検討が行われるべきである」との付言があった。

本改正で、証明書に記載した公開意匠だけではなく、記載がない類似する自己の公開意匠についても

【事例3】



適用が受けられることになる。「公開意匠と同一意匠について出願する場合」は、自己の類似する公開意匠で拒絶される心配はなくなり、手続きは緩和されたといえる。しかし、「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ない<sup>\*40</sup>。

したがって、証明書記載の公開意匠と類似する自己の公知意匠は登録要件判断から除外されるが、創作されたバリエーション意匠は、全て類似する意匠であるとは限らない。証明書記載の公開意匠と同一ではない「類似する意匠を出願」する場合には、公開意匠と類似しない自己の公開意匠によって拒絶される可能性がある。また、証明書記載の公開意匠が部分意匠や部品意匠の場合、その公開意匠と同一類似の意匠を包含する後の公開意匠について、当該部分の意匠は例外規定を適用されるが、その他の部分を含む意匠は除外されない【図4】。したがって、上記、バリエーション意匠と同様の注意が必要である。「公開意匠と類似する意匠の出願」については、

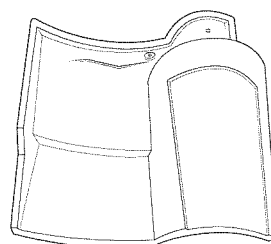
最先公開意匠だけではなく関連するバリエーション意匠の記載が必要であり、少なくとも、類似する出願意匠と同一の後行公開意匠についても証明書記載をする必要がある。上記、裁判例〔端子盤事件〕や〔コート事件〕における、意匠の同一性判断については、これからも検討すべき内容を持っていると思われる。

## 2. 最先の公開意匠

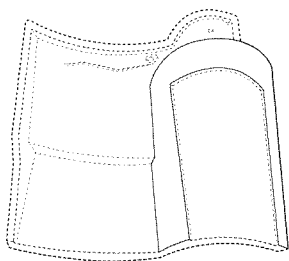
自己の公開意匠のうち「最先の公開意匠」と思って証明していても、それ以前に自己の公開意匠が存在する場合も考えられる。

最近の裁判例である、知財高判令和5・6・12〔瓦〕令和5（行ケ）10008<sup>\*41</sup>【図5】、及び、知財高判令和

●図5 本件登録意匠1663938号



●図6 本件登録意匠1670710号



5・8・10〔瓦〕令和5（行ケ）10007〔図6〕は、本件登録意匠は出願時に新規性喪失の例外規定の適用を申請していたが、証明書記載の公開事実よりも3日前に自己の公開意匠が存在し、その自己の公開意匠と類似し無効理由があると判断された事例である。

出願前1年以内の自己の公開意匠であっても、証明書に記載された公開意匠より前の公開意匠は、新規性喪失の例外規定の適用を受けられない。しかし、新規性喪失の例外規定の適用範囲が拡大されてきた経緯を考えると、①情報公開の多様化・複雑化により、出願前に実施・公開されることが多く公開情報が拡散されやすい、一方、客観的に把握されやすい状況があり、②特に制度に精通しない中小企業等の保護が求められていること、及び、③米国、欧州、及び、韓国では公開意匠の証明が出願後でも許されていること<sup>\*42</sup>との調和等を考慮すると、令和5年改正の運用については、証明等手続要件を過度に厳密に適用しないことが必要である。

具体的には、公開事実の追加を認めること、特に、証明書記載事実以前の公開事実についても出願前1年以内の公開事実であれば追加を認めることが考えられる。意匠制度小委員会では、「意匠権の設定登録後の新規性喪失の例外の手続を認めることは、権利の有効性が第三者にとって不明確となり、第三者への不利益が生じる」<sup>\*43</sup>との懸念があった。だが、1年以内の公開事実について追加証明ができれば、無効とならないのであり、むしろ、意匠権の安定性は増すといえる。また、第三者には出願時の証明書内容は登

録まで開示されないものであるから、この追加を認めても第三者予測可能性を害することはない<sup>\*44</sup>。意匠制度小委員会では、「証明書を提出した者に限り、証明書に記載した公開事実が網羅されていない場合、追加で証明書の提出ができるようにしてはどうか」<sup>\*45</sup>との提案もあった。「主要な公開の事実」が証明書に記載してあれば、公開事実を追加することを可能とする運用が検討されるべきである。

\*40 大峰勝士「特許庁からのお知らせ・意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和（意匠法令と5年改正）について」DESIGN PROTECT 2023 No.139, 42頁。

\*41 山田威一郎〔判批〕知財ふりずむ2023年10月号10-11頁は、3日前の公開事実について、「共に事業を進めようとしていた原告事務所には一定の守秘義務」があり、発表前に「原告事務所の代表者に対して発明や意匠の開示があったことは当然の前提であるから、両者は「密接に関連する公開行為」である」と述べ本判決に疑問を呈しているが、妥当な疑問と思われる。

\*42 各国制度については、第14回意匠制度小委員会（資料）9頁参照。

\*43 第13回意匠制度小委員会（資料2）11頁。

\*44 むしろ、先に指摘したように、意匠権が発生しても秘密にできる制度が、大きな第三者不利益となっている。

\*45 第13回意匠制度小委員会（資料2）12頁。

## まとめ

新規性喪失の例外規定の改正の歴史は、例外規定の適用範囲の拡大と緩和の歴史といえよう。その背景には、情報公開の拡大複雑化と客観化があったと思われる。創作者や中小企業等の保護強化、また、諸外国との調和を考慮すると、さらに保護拡大と手続緩和を進めるべきである。

第三者の不利益については、公開意匠と同一のみならず類似する公開意匠も例外規定の対象とされたことから、第三者には、公開意匠についてその「類似の意匠」についての権利発生の可能性を検討する必要が生じ、実質的に公開意匠の類似範囲だけでなく、類似の類似範囲まで1年間は権利発生に注意が必要となると考えられる。一方、創作者（公開者）からすれば、公開意匠の類似の意匠の範囲まで第三者威嚇効果が生じることは、意匠権の強化につながり、保護拡大の効果を生じられると思われる。

関連意匠制度においても「自己の公知意匠」が登録要件判断の資料から除外されることになっているが、両制度の運用において要となるのは、「類似の意匠」について客観的で明確な判断を示すことである。「類似の意匠」の範囲を安易に拡大する等のないような確かな審査が望まれる。また、「自己の公開意匠」と「自己の公知意匠」との関係を整理し、両制度の関係を明確にする必要があると思われる。

今後の制度論としては、短期的には、出願時における証明等手続要件の廃止を検討すべきである。関連意匠制度の「自己の意匠」認定は出願人からの情報提供等なしで審査官が判断しており、情報システムの状況を考えれば、出願前1年以内の「自己の公開意匠」認定は容易と思われる<sup>\*46</sup>。また、公報掲載による公開意匠も「自己の公開意匠」であることに変わりはないから、新規性喪失の例外規定の適用を認めることを検討すべきである。なお、この検討には、パリ条約による優先権主張を伴う出願等における意匠の同一性判断も含めて検討する必要がある<sup>\*47</sup>。

さらに長期的には、不正競争防止法、著作権法等におけるデザイン保護制度の枠組みを総合的に検討する必要がある。その場合には、関連意匠制度、秘密意匠制度等も含めて意匠法における保護システム全体の検討が必要である。

\*46 鈴木前掲（\*13）84頁及び86頁も同旨述べる。平成10年改正前の類似意匠制度においても本意匠と同一の自己の公知意匠は、類似意匠の登録要件判断資料から除外されていたが、この自己の公知意匠の認定も審査官が行っていた。

\*47 梅澤修「意匠法の問題圏 20回・意匠の表現と認定Ⅴ」DESIGN PROTECT 2019 No.121、15頁以下参照。