

## 意匠制度小委員会報告書案「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（案）」に寄せられた御意見の概要とその御意見に対する考え方

意見提出数：6件（団体：3件、個人：3件）

	寄せられた御意見の概要	御意見に対する考え方	提出者
1	<p>&lt;証明書により証明した意匠（以下証明意匠）と引用意匠との同一性に関して&gt;</p> <p>法律上、証明意匠と出願意匠とは同一または類似する関係にあるべきだが、対応案イメージでは、「SNS Aで公開された証明意匠」と「ECサイトBで公開した非証明意匠」とが同一でなかった場合も、非証明意匠を引用意匠とされない（すなわち救済される）のかについて何ら言及していない。後者は証明不要であることを法律上または運用上明確にすべきである。</p> <p>網羅的な証明書の不備を指摘された制度ユーザーから、昨今商品開発で主流になりつつある「顧客の要望を受けてすぐに仕様変更できるような3Dプリントでのものづくりと現行の特許庁のシステムの相性が極めて良く無いような印象を受けた」との反響を受けており、後者は証明不要であることの明確化がものづくりの変遷の実態を考慮することになるからである。</p> <p>ちなみに上級審においては、証明意匠と引用意匠との同一性に関して以下のように柔軟に解釈した裁判例があり、運用上の根拠として採用されたい。</p> <p>「引用意匠と公開意匠との間に実質的同一性があるのであれば、原告が特許庁長官に提出した本件証明書（甲2の1）が引用意匠についての意匠法4条3項所定の証明書に当たる」と説示し、さらに踏み込んで「引用意匠は、・・・公開意匠と明らかに相違すると認められる」場合でも、かかる相違の様相が、「物品の性質や機能に照らして十分理解することができる範囲内のものであると認められれば、なお、引用意匠は公開意匠と実質的にみて同一であると評価する余地がある。」（平成29(行ケ)10234号、判決日：平成30年7月19日。大阪地裁平成28年（ワ）第298号、判決日：平成29年4月20日も同旨）。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>報告書案の対応案イメージにおいて、「SNS Aで公開された証明意匠」と「SNS Cで公開した非証明意匠」との関係において、同一でない意匠についても、報告書案6～7ページにかけて記載された1.（3）②（ア）～（ウ）の要件を満たす場合には、新規性喪失の例外規定が適用される（すなわち、引用意匠とはならない）旨記載しており、「ECサイトBで公開された非証明意匠」も「SNS Cで公開した非証明意匠」と同様の整理です。今後、報告書案の内容について周知を行う際には、御指摘いただいた点を明確にまいります。</li> <li>なお、御提示いただいた裁判例については、引用意匠は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認められなかった例となりますが、いずれにせよ、法律上、公開された非類似の非証明意匠が出願意匠に対して創作非容易性の根拠となる場合が生じ得ることから、出願意匠と非類似の意匠であっても、新規性喪失の例外規定の適用手続を行うこと自体は制限されておりません。</li> </ul>	【個人】
2	<p>具体的な対応案について、次のように考えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>証明書記載の意匠よりも前に公開された意匠</li> </ul> <p>公知から1年以内（法定期間内）の公開が確認された場合には、拒絶理由通知書にて指摘し、意見（疎明）等を基に合理性を考慮して最先の公開としてはどうか？法定期間内であれば、第三者の利益を害しないと思われるためである。また、小企業では担当者（代表）が認識する最先前に公開されていることがあるためである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>同一／類似の複数の意匠の公開</li> </ul> <p>一つの証明でいいとのことだが、複数の意匠を証明書に明示することを妨げないとの理解でいいか？</p> <p>類否判断は、出願人と御庁で異なることがある。また、創作容易の判断は類否とは異なる。よって、証明の機会が与えられていたほうが出願人には好ましい。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公開の時期は客観的に判断できる明確な要件であり、最先の公開は出願人にとって比較的把握が容易であると考えられるとともに、最先の日の公開意匠が示されることで、いずれの公開意匠に対して例外規定が適用されるのか判断しやすく、審査の負担が抑えられ、かつ、無効審判を請求しようとする第三者の予見可能性も確保できると考えられます。</li> <li>同一／類似の複数の意匠を公開した場合に関しては、複数の意匠を証明書に記載することを妨げるものではなく、重複があっても特段の不利益は生じません。今後、報告書案の内容について周知を行う際には、御指摘いただいた点を明確にまいります。</li> </ul>	【個人】
3	<p>1ページの5行目「令和4年9月」と、4ページの最下行から上に2行目「2022年9月」とは、どちらかに記載を統一したほうがよい。同じ月を指しているのだから。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>年の記載について「令和4年（2022年）」のように元号表記に西暦表記を括弧書きする形に統一しました。</li> </ul>	【個人】
4	<p>本報告書案について、賛同いたします。今回の本報告書案は、従来の手続きと比較し、網羅的な証明書の提出が求められることから、出願人による公開事実の把握（追跡）及び証明書の作成の負担軽減に大きく貢献しうるものと存じます。</p> <p>今回の本報告書案により、出願に向けた障壁も低くなることが期待され、創作の推奨および産業の発展へ寄与しうることから、早期の施行を強く要望いたします。</p> <p>また、ユーザー向けに新規性喪失の例外が適用される範囲をガイドライン等にて広く周知することを要望いたします。例えば、時差を有する公開によりユーザーが証明すべき最先の公開意匠を見誤ってしまった場合や、段階的なティザー公開や商品群の公開によりユーザーが証明した公開意匠に類似する（新規性喪失の例外を受けられる）範囲を見誤ってしまった場合には、適切な新規性喪失の例外規定を受けられない懸念が考えられるためです。</p> <p>本報告書案の施行後、ビジネスモデルや意匠の創作活動、出願状況、企業活動の状況等といった外的環境の変化により、新規性喪失の例外規定が適用される事案の増加が見込まれるものと存じます。今後の運用を通じまして、本規定について更なる検討をされる際は、業界の意見を傾聴いただきたくお願い申し上げます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>報告書案の内容を支持する御意見であると理解いたします。</li> <li>今後、報告書案の内容について周知を行う際には、御指摘いただいた点を明確にまいります。</li> <li>今後も業界やユーザーの皆様の御意見を引き続き拝聴し、各国における動向等も参考にしながら、適時の見直しを検討してまいります。</li> </ul>	【団体】

5	<p>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の見直しについて（案）」に対する意見</p> <p>1. 全体の方向性について 本報告書案に示された方向性は、出願意匠における意匠法第3条第1項又は第2項に該当する最先の公開について証明書を提出することで、その証明書に記載された意匠と同一又は類似の意匠のその後の公開については証明書の作成を不要とするものであり、これは出願人の証明書作成負担を大きく軽減し得るものであり、かつ第三者の予見可能性も担保されるものである。よって、当該方向性に賛成する。</p> <p>特に本報告書案に示された方向性によれば、意匠特有の事情により生じる、出願人に対する過剰な証明負担が解消され得るものであり、この点は大きく評価するところである。</p> <p>また、現行制度の下では、色違い等のわずかに変更された多数のバリエーションの意匠を公開した場合に、原則として、それらのすべての公開意匠を網羅した証明書を作成しなければ拒絶理由や無効理由が生じ得るという出願人にとって酷な状況や、過度の手続負担による出願機会の減失といった事態が生じ得てしまう。本報告書に示された方向性によれば、このような状況や事態も解消され得るものと期待する。</p> <p>さらに、最先の公開の判断基準を「時」でなく「日」とすることで、最先と扱われる時間幅が最大一日認められることになり、出願人の手続負担軽減と権利の安定性に大きく寄与するものと評価する。</p> <p>加えて、本報告書案に示された方向性で手続の緩和が行われた後においても、運用状況等を踏まえ、各国における動向も参考にしながら、より適正な制度の検討が行われるべきであるとする点にも賛成する。</p> <p>なお、本報告書案に示された方向性に従い新規性喪失の例外適用手続について意匠制度の見直しが行われたとしても、証明書に記載された意匠と非類似の意匠が公開された場合には、当該非類似の意匠の公開について別個の証明書の提出が必要となる。したがって、制度見直しの周知を行う際には、最先の公開意匠と非類似の意匠の公開についての証明書提出も必要である点を明確にさせていただくことを希望する。</p> <p>2. むすび 本報告書案は、過度な証明負担、証明が網羅的にできていないことによる拒絶査定となってしまうケースの散見等、現実が生じている喫緊の課題に対し、可及的速やかな施策を講じることを意図しつつ、第三者への影響も考慮して慎重に制度改正を進める趣旨のもとでなされた提言であり、評価し得るものである。早期の見直しを実現することを切に希望する。</p> <p>なお、報告書案の「おわりに」の項に記載された、「この課題も含めて、意匠制度の在り方については不断に検討が行われるべきであり、今後もユーザーの意見を踏まえ、各国における動向等も参考にしながら、適時の見直しが行われることを期待する。」については、当会としても協力を惜しむものではないことを付言する。</p> <p>以上</p>	<p>・報告書案の内容を支持する御意見であると理解いたします。今後、報告書案の内容について周知を行う際には、御指摘いただいた点を明確にまいります。</p> <p>・今後も産業界やユーザーの皆様の御意見を引き続き拝聴し、各国における動向等も参考にしながら、適時の見直しを検討してまいります。</p>	【団体】
---	---	--	------

<p>(1) 「最先の公開」について</p> <p>[意見の趣旨]</p> <p>証明書で特定された「最先の公開」以前に、自己が把握していない「最先の公開」があった場合の救済を検討したい。</p> <p>[理由]</p> <p>報告書では、「最先の公開は出願人にとって把握が容易であると考えられ」とされているが、最先の公開を確実に把握するためには、そのための管理が必要となる。どの行為が「最先の公開」に該当するかの評価も難しい場合もある。</p> <p>中小企業では、「新規性」の重要性や「新規性喪失の例外」について理解されていない場合が多く、地域のデザインセンターでもこれらの重要性について十分な指導がなされていない状況である（例えば、デザインセンターで企業に展示ブースを提供しても、展示によって新規性が喪失することは説明されない）。「最先の公開」の把握が容易であるという指摘は、認識にずれがあるように思われる。</p> <p>また、次のような事情、問題点も指摘されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・得意先を介して市場に供給する場合、いつ公知になっているかを把握しにくい。</li> <li>・営業マンがいつ何処で何を人に見せたかを把握することは難しい。</li> <li>・メタバースで公開された「意匠」は「公知意匠」なのかどうか。</li> </ul> <p>(2) 証明書の提出期間について</p> <p>[意見の趣旨]</p> <p>報告書「④上記以外の案」（8頁）に記載されている、審査継続中は追加の証明書の提出を認める案を再検討したい。提出期間を限定するとしても「30日」を「60日」程度に延長して頂きたい。</p> <p>[理由]</p> <p>①審査継続中は追加の証明書の提出を認めること</p> <p>上記のとおり、「最先の公開」の把握は決して容易ではない。加えて、改正を機に、公知行為毎に証明書提出をしなければならない負担を理由に出願をあきらめていた者が、証明書提出の負担を考えるとなく出願するような制度が望まれる。しかしながら、「最先の公開」を正しく把握することは容易ではなく、自己で把握している「最先の公開」以前の公開によって出願が拒絶されるという制度は、出願を躊躇させる要因となりかねない。</p> <p>よって、審査継続中は追加の証明書の提出を認めることの再検討を要望する。</p> <p>②「30日」の延長</p> <p>30日以内に公開の事情を完全に把握して書類類を用意しなければならないことから、出願時期を遅らせる必要が生じる場合もある。証明書提出時期を限定するとしても、「30日」は証明負担との関係で短かすぎず、30日は20営業日程度であり、連休が挟まると実質10日程度になってしまうことがある。</p> <p>出願から30日で審査が開始されることは考えにくいのであるから、30日とすることについて妥当な理由は見いだせない。そして、審査継続中であれば、拒絶理由通知を受けたのちに証明書を提出できる扱いにしたとしても、審査負担が増加することはなく、第三者に影響を与えることもないと思われる。</p> <p>よって、提出期間を限定するとしても「30日」を「60日」程度への延長を要望する。</p> <p>(3) バリエーション意匠について</p> <p>[意見の趣旨]</p> <p>一つの証明でカバーされる範囲を明確にしたい。</p> <p>[理由]</p> <p>一つの証明で類似までカバーされるということであるが、類否の判断は決して容易ではない。その結果、出願人と審査官との類否判断の相違がリスクとなるので、リスク回避のために多くの証明書を提出せざるを得なくなる危惧がある。</p> <p>審査基準などにおいて明確にするとしても限りがあるとは思いますが、可能な限り明確になるような基準を示して頂きたい。</p>	<p>(1) 「最先の公開」について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・最先の公開は、公開者の主観的な評価によらずとも、客観的に明らかな基準により把握することができる点で、要件の明確性や、出願人の負担と審査官の負担及び第三者の予見可能性とのバランスを考慮した適切なものであると考えられます。</li> <li>・意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因した公開であっても、出願日から1年以内より前に公開されたものであれば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、新規性喪失の例外規定の適用を受ける上で最先の公開を管理することが重要であることの周知を行ってまいります。</li> <li>・今後も、ユーザーの理解を深めるため、御指摘いただいた点も含め「新規性」の重要性や「新規性喪失の例外」を始めとした意匠制度の周知を行ってまいります。</li> </ul> <p>(2) 証明書の廃止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・報告書の改正案は、同一又は類似する意匠については、最先の公開の日のいずれかを証明することで、証明書により証明した公開の日以後の意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する、同一又は類似する意匠の公開の証明を不要とするものとなります。</li> <li>・また、証明書の提出期間は、出願の時点で出願人が把握している公開について証明書の作成に要する期間を考慮して設けられているものであり、出願人の責めに帰すことができない事由により期間内に証明書を作成できず、期間を経過してしまった場合の救済規定は既に整備されています。加えて、証明書提出期間を延長すると、他の出願を含め審査期間が延びることとなることから慎重に判断すべきところ、報告書の改正案になれば証明書の作成負担が大きく軽減されることから、証明書提出期間を延ばす必要性に乏しいものと認められます。</li> <li>・適切な証明書の提出期間については、産業界やユーザーの皆様の御意見を引き続き拝聴し、各国における動向等も参考にしながら、適時の見直しを検討してまいります。</li> </ul> <p>(3) バリエーション意匠について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今後、運用の検討を行う際には、御指摘いただいた点を明確にしてまいります。</li> </ul> <p>3. 今後の検討について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今後の制度の検討を行う際に参考にいたします。</li> <li>・また、出願件数や新規性喪失の例外手続件数、公表する資料について検討いたします。</li> </ul>	<p>[団体]</p>
---	--	-------------

### 3. 今後の検討について

報告書「(4)まとめ」(9頁)において、「今後も必要に応じて追加的な措置の要否を含めた制度の検討が行われるべきである。」と書かれているので、今後の検討に資するための意見を記す。

#### (1) 「新規性喪失の例外」の基本的な考え

新規性喪失を、政策として何処まで救済するのかが制度設計の肝であると考え。誰の何を守るための制度なのかを明確にした上で制度設計をする必要があろう。意匠法は産業立法であるから、意匠を通じて産業の活性化を担う、意匠を創作するデザイナーや意匠を利用する企業を支援する制度であるべきである。新規性喪失の例外も、その観点から制度設計される必要がある。

例えば、クラウドファンディングや協業の場面においては、公知にしなければ事業を進めることができない。そして、その後製品化までに意匠が改変されることを考えると、初期の段階での意匠出願は無駄な投資ともなろう。他方、このような開発過程で公知になった意匠であっても、製品化段階では意匠登録を受けることが必要とされる。

このような意匠開発の実態を意匠制度に反映させることが、産業発達のためには不可欠である。新規性喪失の例外については、「先願主義」を前提とした「新規性」要件との調整という観点のみでなく、意匠の創作・活用を取り巻く環境についての十分な検討と理解が必要である。

企業には複数の関連部門があり、部門毎に意匠出願への意識に温度差がある。他企業との協業、ウェブ利用による公開行為が容易になるなど、海外を含めて出願前に公知になる機会が増大している。その結果、出願時にすべての公開行為を把握することは困難になっている。情報管理の難しさは企業の大小を問わず懸案事項のようである。

デザイナーからは、証拠の漏れによって、自分で自分の首を絞めるのはおかし。デザイナーを保護するのならば証明はいらぬ。特許と横並びはおかし、意匠は事情が違うという意見が出ている。

予見可能性に関しては、新規性喪失の例外の適用期間1年というところで、調整が図られている。証明書の提出時期と予見可能性とはリンクしないと思われる。

#### (2) 証明書の廃止

証明書の提出を不要とする制度設計を要望する。

上記の通り、意匠による産業の発達を期する場合、新規性を喪失した意匠の保護を「例外」として、厳格な手続きを要求することは妥当でない。手続きを簡素化して、種々の意匠開発手法に対応する必要がある。

企業において、「売前出願」には躊躇する(件数を絞る)が、「売れている商品」の出願は積極的になる場合がある。おそらく、証明書の提出を廃止すれば、出願へのモチベーションは上がり、出願件数も増加するであろう。よって、証明書の提出を不要とする制度設計を希望する。

しかし、それで解決するものではない。公知にした後、期間を経て出願すれば、模倣品によって拒絶されるリスクが生じる。このリスクが回避される制度設計を希望する。

たとえば、欧州意匠規則(前文(20))ではマーケットテストの後に出願することを重視し、模倣品への一定の対処を行っている。

#### (3) 検証資料の公表

今回の改正の効果を検証できる資料を公表して頂きたい。すなわち、出願件数、新規性喪失の例外の適用件数(分野別、企業規模別)、自己の意匠で拒絶された件数(分野別、企業規模別、外国)などを、整理して公表して頂きたい。