

特許庁総務部総務課制度審議室 御中

デザインと法協会

会長 峯 唯夫

(連絡先)

担当者：峯 唯夫

新宿区高田馬場 2-1-2

TOHMA 高田馬場 9 階

レガート知財事務所内

電話：03-3207-4403

Mail：mine@legato-ip.jp

「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

表記に関し、次の通り意見を申し述べます。

・はじめに

本会は、デザイナー、弁護士・弁理士、企業、法学者の集団であり、本件についてもこれらの職種の者が集まり、意見交換を行った。その結果、意匠制度小委員会に参加していないデザイナーの意見や、デザイナーが体験している中小企業の事情についての情報も得ることができた。

今回の法改正への直接的な意見に加えて、今後の検討に資する意見を合わせて記載する。

1. 意匠特有の事情

報告書「1（2）現行制度の課題」（5頁）において、「公開態様が多様化・複雑化しており、意匠の公開に関する情報の管理が困難となっている。」としていくつかの例が示されているが、デザイン開発の事情として以下の指摘があった。「新規性喪失の例外」が、意匠保護における重要度を増しているといえることができる。

- ・展示会ビジネスが活発になっており、発表から発売までの期間が長くなる傾向にある。その間にデザインが改変されるため、意匠登録を受けようとする発売商品の意匠が決定する前に、類似する意匠が公知になる場合が多い。「発売前に出願」しても、既に類似する意匠が公知になっているために、新規性の喪失の例外の適用を受けざるを得ない。
- ・テストマーケティングにおいては、複数回にわたって意匠を改変しつつテストする場合がある。その場合には、意匠登録を受けようとする発売商品の意匠が決定する前に、類似する意匠が公知になる。「発売前に出願」しても、既に類似する意匠が公知にな

っているために、新規性の喪失の例外の適用を受けざるを得ない。

- ・CGが活用されるようになって、開発の初期段階で公表される傾向にある。ネットで公表されると、誰が、いつ、どこで公表したかを完全に把握することは難しい。
- ・海外展開するために日本の登録は重要であり、日本でのハードルが高いことは海外展開の障害になる。
- ・「共創」が増加し、デザイン未確定時に相手（共創候補者）に見せる機会が増えている。この時点ではデザインは確定しておらず意匠出願には時期尚早であり、その際に、守秘義務契約を結ぶ時間がない。
- ・中小企業では発売前の商品の意匠出願への投資は抑制的であり、商品の売れ行きを見た上で出願を検討するケースが多い。

2. 提案された制度について

(1) 「最先の公開」について

[意見の趣旨]

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頂きたい。

[理由]

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。

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ケースが多く、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。

また、次のような事情、問題点も指摘されている。

- ・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。
- ・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。
- ・メタバースで公開された「意匠」は「公知意匠」なのかどうか。

(2) 証明書の提出期間について

[意見の趣旨]

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頂きたい。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。

[理由]

- ① 審査継続中は追加の証明書の提出を認めること

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。

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。

② 「30日」の延長

30日以内に公開の事情を完全に把握して証明書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る。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。

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。

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。

(3) バリエーション意匠について

[意見の趣旨]

一つの証明でカバーされる範囲を明確にして頂きたい。

[理由]

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。

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。

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る。

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い。デザイナーを保護するのならば証明はいらない。特許と横並びはおかしい、意匠は事情が違ふ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、「売る前の出願」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。

以上