

意匠法 6： 意匠の新規性喪失の例外

学習ポイント

- ① 例外規定の必要性（特許法との相違点）⇒ *趣旨 check*
- ② 適用事由の特許法との相違点 ⇒ *基本事項 check*
- ③ 複数回公知、複数意匠の公知等の取扱い ⇒ *補足事項 check*

本試験の出題分析

- ・ 短答式試験： ほぼ毎年出題
- ・ 論文式試験： H12、H15、H16、H20 等
- ・ 口述式試験： ほぼ毎年出題

定 義

意匠の新規性喪失の例外とは、意 3 条 1 項 1 号又は 2 号に該当するに至った意匠を、一定条件の下で、意 3 条 1 項及び 2 項の適用につき、該当するに至らなかったものとみなすことをいう（意 4 条）。

趣 旨

意匠法は、工業的生産の拡大に寄与する意匠（意 2 条 1 項）を意匠権により保護すべく（意 1 条、意 23 条）、出願に係る意匠には、創作性を判断する新規性及び創作非容易性を登録要件として要求する（意 3 条 1 項各号、意 3 条 2 項）。

しかし、物品に係る美的創作である意匠（意 2 条 1 項）は一見してその内容を理解できるため、創作者の意に反して公知になり易く、また、その流行性より出願前の販売やマーケットリサーチ等を余儀なくされる場合がある。従って、新規性等を厳格に要求すると、出願人に酷で、創作意欲を減退させ、意匠の創作の保護・奨励の趣旨（意 1 条）に反する。一方、新規性を喪失した意匠の不当な保護による第三者の不利益の防止も必要である。

そこで、意匠法は、第三者に不測の不利益を与えずに出願人を保護すべく、一定条件の下に意匠の新規性喪失の例外を認めることとした（意 4 条）。

基本事項

【適用の要件】

1. 主体的要件

「意匠登録を受ける権利を有する者」が自己の行為に起因して又は意に反して新規性を喪失し、かつ、出願することを要する（意 4 条 1 項、2 項）。新規性喪失の例外は、この者を保護するのが目的だからである。

(1) 創作者のみならず、意匠登録を受ける権利の承継人も、新規性喪失の例外の適用を受けることができる。

なお、承継人には、新規性喪失後に承継した承継人も含まれると解する。「その者」は、「意匠登録を受ける権利を有する者」の略語にすぎないからである。

(2) 意匠登録を受ける権利が共有に係る場合は、共有者の一人が新規性を喪失する行為をした場合でも適用可能と解する。他の共有者の利益を保護するためである。

2. 客体的要件

「意 3 条 1 項 1 号又は 2 号に該当するに至った意匠」について、新規性を喪失しなかったものとみなされる（意 4 条 1 項、2 項）。この意匠が新規性、創作非容易性の判断基準となるからである。従って、模様のみが新規性を喪失している場合にこれを証明書に記載しても例外の適用は受けられない。

3. 適用事由

(1) 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反する行為（意 4 条 1 項）

かかる場合に登録を受けられないのは、意匠登録を受ける権利を有する者に酷だからである。

「意に反して」とは、出願するまで意匠を秘密にしようとする意思があったにもかかわらずの意で、例えば、詐欺、脅迫、スパイ等が該当する。

☆(2) 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する行為（意 4 条 2 項）

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はじめて一般の需要に適合するか否かの判定が可能である場合が多く、このような販売等を理由に新規性を喪失し、意匠登録を受けることができないとすると、社会の実情に沿わないからである。また、平成 23 年改正前の特許法では、一度公開されて社会の技術水準となった発明等に後から特許等を与えることは技術活動を阻害することになるから例外事由を限定していたが、意匠にはそのような弊害は考えられないからである。

但し、発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより意 3 条 1 項 1 号又は 2 号に該当するに至った場合は、適用を受けることができない（意 4 条 2 項かつこ書）。自身の意匠を出願前に主体的に公開してしまった創作者等の保護を念頭にした新規性喪失の例外規定の制度趣旨に照らしてこれを適用

対象とする必要はなく、また、これを適用対象とすると制度の悪用を招くおそれがあるからである。

3. 手続的要件

- (1) **新規性喪失に至った日から6月以内に出願しなければならない**（意4条1項、2項）。出願までの期間をあまり長期に認めると、第三者の不利益が多くなるからである。

なお、出願がパリ条約等に基づく優先権を主張する場合であっても、新規性を喪失した日から6月以内に出願することを要する。

- (2) 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場合

① **適用を受けたい旨を記載した書面を出願と同時に提出しなければならない**（意4条2項）。意思表示の明確化のためであり、同時の提出は審査の便宜のためである。

② 意3条1項1号又は2号に該当する意匠であることの**証明書を出願の日から30日以内に提出しなければならない**（意4条3項）。出願に係る意匠が例外の適用を受け得る意匠であるか否かを判断するためである。

- (3) 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した場合

上記適用を受けたい旨の書面及び証明書を出願に際して提出する必要はない。新規性を喪失したことを知らないのが通常だからである。従って、拒絶理由通知に対する意見書等で意に反して新規性を喪失したことを証明すれば足りる。

【適用の効果】

上記適用の要件を満たす場合には、出願に係る意匠の「意3条1項又は2項の規定の適用」については、当該新規性を喪失した事実によっては新規性を喪失しなかったものとみなされる（意4条1項、2項）。従来は意3条1項1号又は2号の適用に限られたが、売れ行き打診の際に様々なバリエーションの意匠が各々公表された場合には新規性を喪失した意匠と類似すること等を理由に登録を受けることができず、創作者に酷となっており、新規性を喪失した意匠との関係で適用される登録要件すべてに例外の適用を認めるのが意匠の保護、奨励の趣旨（意1条）に合致するからである。従って、出願に係る意匠は、他の登録要件の具備を条件に設定登録される（意20条1項、意23条）。

なお、新規性の喪失日から出願までの間に第三者の出願があっても、当該第三者の出願は新規性等を有さず、意3条1項各号又は2項違反として拒絶され、先願の地位を有しないため（意9条3項）、後願として拒絶されることはない。

以上

補足事項

【内外国特許公報等と「意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する」の解釈】

★平成 23 年法改正前

内外国特許公報等への掲載は、意匠登録を受ける権利を有する者自らの主体的な行為ではなく、意 4 条 2 項の「意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因」する場合には当たらないと解する。

内外国において意匠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のであるから、このような場合に新規性を失うものと取り扱っても、意匠の創作者に酷とはいえない。

また、外国出願の場合には、優先期間（パリ条約 4 条 B）を徒過した者に、さらに意 4 条 2 項を適用して、その後も一定期間新規性を喪失しないとして、同様の保護を与えることは、優先期間の実質的延長によりパリ条約の趣旨に反し、権利者に過分の利益を与えることになり、ひいては、上記期間が徒過したと信じて行動した第三者に不測の損害をもたらすため、許されない。

（東京高裁 H12. 11. 28 判決 平成 12(行ケ)331 号事件）

【いわゆる複数回公知の場合の意 4 条 2 項の適用】

1. 意匠登録を受ける権利を有する者が、出願前に意 3 条 1 項 1 号又は 2 号の規定に該当するに至った意匠を複数回に亘って公開した場合には、その意匠が最先の公開について意 4 条 2 項の規定の適用を受けるものであれば、2 回目以降の公開によっても、その意匠は意 3 条 1 項 1 号又は 2 号に該当するに至らなかったものとする。

∴ 意 4 条 2 項では、意匠登録を受ける権利を有する者の行為により初めて公開された意匠がその公開に基づいて再度公開される限り、たとえそれが第三者の公開行為によるものであっても、そのことによって新規性を喪失しなかったものとの擬制が否定されることはない。

2. 意 4 条 2 項の「該当するに至った日」と出願の間に第三者が「該当するに至った意匠」と同一の意匠を公開した場合には、その意匠は第三者の公開によって意 3 条 1 項 1 号又は 2 号に該当したものとする（但し、第三者の公開が「該当するに至った意匠」の公開に基づくことが明らかなきを除く。）。

∴ 意 4 条 2 項は、意匠の登録要件の判断を最先の公開時に行うとするものではなく、意匠登録を受ける権利を有する者が当該権利の発生原因たる意匠の創作に基づいて、出願前にその創作に係る意匠を公開することを許容するに止まるから、第三者が別個に同一の意匠を創作し公開した場合についてまで、その意匠が新規性を喪失しないとするものではない。

（特許庁 HP 「意匠審査便覧」 10. 37 より）

【相互に類似する意匠が公知となっている場合に提出する意4条3項の証明書】

相互に類似する意匠A、A' が同時に初めて公開された場合において、公開意匠Aに基づいて意4条2項の適用を受けようとする出願では、公開意匠A及びA' の双方の証明書の提出が必要である。

- ∴ 仮に、意匠Aについての証明書のみを提出した場合、新規性を喪失しなかったものとみなされるのは意匠Aのみであるため、意匠Aについての出願は、公開意匠A' に基づいて意3条1項3号により拒絶される。

(特許庁HP「意匠審査便覧」10.37より)

【公知意匠と同一・類似の意匠を本意匠、関連意匠として出願する場合に提出する意4条3項の証明書】

相互に類似する意匠A、A' が公開された場合において、意匠A(又はA')について意4条2項の適用を受けるためには、意匠A、A' の双方の証明書の提出が必要である。

- ∴ 仮に、意匠Aについての証明書のみを提出した場合、新規性を喪失しなかったものとみなされるのは意匠Aのみであるため、意匠Aについての出願は、公開された意匠A' に基づいて意3条1項3号により拒絶される。従って、意4条2項の規定の適用に際しては、出願に係る意匠そのものではなく、意3条1項又は2項の適用の基準となる意匠(新規性を喪失するに至った意匠)すべてについて証明書を提出しなければならない。

(特許庁HP「意匠審査便覧」10.37より)