

Vol.73 「製品を公表してから意匠登録を出願する方法」の事例

前号で、登録制度として「先願主義」の意味をお伝えしましたが、「新しい」創作を誰よりも早く出願する権利が、登録への道であり、「強制的排他的な」絶対的権利を手に入れることにつながります。創作を知財権とするときには、この「新規性を持つこと」が基本的な条件となります。一方、早く発表する必要があり、出願を済ませず公開してしまうと、「新規性」を失うつまり「新規性の喪失」となってしまいます。

今回は、このような場合の出願時の手順と必要な書面及び添付する資料、そして登録まで、ご自身が担当された事例をおして具体的に紹介させていただきます。

出願者が「製品を公開した手段がインターネットサイトのプレスリリースページ」であり、したがって、この公開日が「新規性の喪失日」になります。その証明書を揃えて、公開日から6か月以内に出願を済ませたところに、思いがけない「拒絶理由通知書」が届きました。

結果として無事に登録されたのですが、依頼者との相談から出願までを前編（Vol.73）として、拒絶理由通知への対応から登録までの詳細を後編（Vol.74）として、2回連続でお届けします。

※本レポートページでも、この新規性喪失の例外規定をVol.44・Vol.45でも、制度としてご紹介しましたが合わせてご覧ください。

Vol.44 「公表しても、まだ間に合う 意匠権取得」
Vol.45 「公表しても、まだ間に合う 意匠権取得」

(2015年11月24日 編集・文責：デザイン保護委員会 委員長 丸山和子)

◆このページに限らずVol.1～これまでに掲載した内容は著作権・他で保護されています。無断転用はお断りいたします。引用の場合は引用部分を明確にし、出所の明示をお願いいたします。

●情報発信

新規性の喪失の例外規定により意匠登録をする（前編）

羽切特許事務所 弁理士 羽切 正浩（ハギリ マサル）

1. 「権利の取得」や「権利侵害の可能性」などの相談を受けた場合に最初に考えるべきこと。

（1）新規性の有無と新規性の例外規定

日常、依頼者が新しい意匠や発明などの権利を取得したい場合には、まず、**新規性**（意匠法第3条第1項、特許法第29条第1項など）が必要となります。この新規性というのは、「新しい」ということです。したがって、原則として、一生懸命創作した意匠や発明を発表してしまったりした場合には、自分の意匠が公開されたことを理由として拒絶されてしまいます。私どもとしては、相談に来られた依頼者に意匠登録出願や特許出願等をすまざるまで、発表を我慢するように注意を促します。デザイナーの皆さんもご注意ください。

しかして、創作した意匠や発明を発表してしまった場合には、**新規性喪失**といいますが、この新規性喪失をした場合に、日本の意匠法や特許法などでは、**新規性喪失の例外**（意匠法第4条、特許法第30条など）の規定があります。これは、新規性喪失、すなわち発表などをして新規性喪失をした日から6か月以内に出願すれば、新規性があるものとして取り扱われます。勿論、その他の登録要件を備える必要があります。

（2）国による事情の違い

上記のように、日本では、「新規性喪失の例外の規定」があるといいますが、海外では残念なことに、同様の規定がない国があります。主権が各国独立しているように、意匠や特許などの知的財産権も各国毎に同様であるからで、最近、話題の多い中国やその他のアジア圏の国々は、新規性喪失の例外の規定がない国が多いです。したがって、創作した意匠を海外にも出願して権利化をしたい場合には、まず、発表する前に第1国である日本(その他国でも可也)に**出願をする必要**があります。

（3）例として意匠権に係る警告状などが届いた場合の対応

次に、創作した意匠(発明など)に係る製品を販売して、既に権利を取得している権利者(意匠権者となります)の場合、意匠権者から警告状などが届いた場合は、どうすればいいのでしょうか。権利が特定しており、具体的に裁判事件となるおそれがありますから、早めに適切な対応をすることがよいと思料します。

（4）上記のような意匠権などがあるかどうか分からない場合

先ずは、意匠の調査や特許の調査などがあります。どのような権利があるかわからないので、正確な調査を行うのは一般論からいって、かなり難しいです。通常、私どもも考えるべきことは、
① 意匠や特許などの登録制度がある知的財産権の調査
② 著作権の問題
③ 不正競争防止法上の問題
があるかどうかを考えます。

著作権は、登録制度がありませんので、調査をするのはかなり難しいです。

最近のオリンピックマークの問題を考えるとよいでしょう。しかしながら、オリンピックマークのロゴ案が商標登録されているかどうかは、各国毎に調査しなければなりませんので、費用も時間もかなりかかります。不正競争防止法は、登録制度がなく、新規な商品でなければ、周知性が必要ですので、インターネット検索などである程度は分かるとは思います。

（5）そのような場合の調査の手段として

では、どうしたらいいでしょう・・・例えば、日本の意匠法は、審査主義を採用していますので、意匠登録出願の特許庁の審査官が審査してからその登録の可否を判断します。しかし、現在の特許庁の審査官による審査は、意匠登録出願後6か月から1年以内に審査官の審査結果が得られますので、意匠登録出願するの費用と時間の節約ができ、そのような方法を取るのも一つの方策と思料いたします。

2. 製品を公表してから意匠登録を出願する場合

（1）新規性喪失の例外の適用事例の紹介

今回ご紹介する事例は、依頼者が発表した「携帯・高さ調整・洗える 安眠枕『旅まくら』」です。この「旅まくら」は、平成26年7月15日付で発表されていたので、「新規性喪失の例外の規定」の適用を受けて意匠登録出願することになりました。

意匠登録出願は、平成26年7月15日から6か月以内になければなりませんので、平成27年1月15日までにしなければならないです。そして、意匠登録出願は、平成26年10月28日に無事にすることができましたので、上記期限内で行うことができました。

⇒「『旅まくら』の写真」



（2）出願の手順

では、次に「携帯・高さ調整・洗える 安眠枕『旅まくら』」の出願方法を考えてみましょう。この「旅まくら」は、安眠枕で、3つに分割され、折り畳んで使用することができ、使い心地よい点に特徴があります。しかし、意匠登録出願の方法としては、**全体意匠**として出願する方法と、**部分意匠**で出願する方法がありますが、「枕」の意匠であり、上記のような特徴があることから、**全体意匠**で出願する方法を採用しました。

参考ですが、日本の意匠登録出願では、基本的に6面図が必要ですので、この図面の作図方法も各国で異なっています。欧州意匠登録制度では、7面図に限られ、また、米国では、影線を入れるなどの制度上の違いがあります。

A. まず、日本の意匠登録出願の図面を見てみましょう。

【書類名】 図面
【正面図】



【背面図】



【左側面図】



【右側面図】



【平面図】



【底面図】



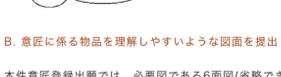
【斜視図】



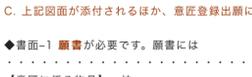
【A-A線断面図】



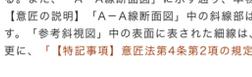
【参考斜視図】



【使用状態の一例を示す参考図1】



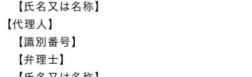
【使用状態の一例を示す参考図2】



【使用状態の一例を示す参考図3】



【使用状態の一例を示す参考図4】



B. 意匠に係る物品を理解しやすいような図面を提出

本件意匠登録出願では、必要図である6面図(省略できる場合もあります。)他に、「斜視図」や「断面図」などを出して、図面としても、意匠登録出願の意匠に係る物品「枕」を理解しやすいような図面を提出しています。

C. 上記図面が添付されるほか、意匠登録出願に必要な書面

◆書面-1 願書が必要です。願書には
【意匠に係る物品】 枕
【意匠に係る物品の説明】 本物品は折り畳み可能な枕であって、「使用状態の一例を示す参考図1」乃至「使用状態の一例を示す参考図4」に示すように、使用者が自分の好みの高さで調整して使用することが可能である。また、「A-A線断面図」に示す通り、本物品の内部には伸縮素材等からなる充填物が充填されている。【意匠の説明】「A-A線断面図」中の斜線部は、本物品の内部に充填された伸縮素材等からなる充填物を表す。「参考斜視図」中の表面に表された斜線は、本物品の立体形状を表すための線である。」
更に、「【特記事項】意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠」の記載が必要です。

◆書面-2 意匠法第4条第2項の規定の適用の**証明書**としては、この提出書に添付する形で特許庁長官宛てに提出します。

【書類名】 新規性の喪失の例外の証明書提出書
【整理番号】
【提出日】 平成26年11月6日
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】 意願2014-024021
【出願番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
【代理人】
【識別番号】
【弁理士名】 識別ラベル
【提出物件の目録】 意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書1

◆書面-3 意匠法第4条第2項の規定適用**証明書**としては、以下のような証明書を作成しました。フォームは、予め決められているものがありますので、適宜作成すればよいと思料します。

（1）添付資料の別紙1及び別紙2に記載の「枕」の意匠は、平成26年7月14日から、出願人である株式会社スリープファッショングループが運営するインターネットサイト「携帯・高さ調整・洗える 安眠枕『旅まくら』」(商品名の変更に伴い、現在のサイト名は「携帯・高さ調整・洗える 安眠枕『旅まくら』」に変更)において発表が開始されたものであり、平成26年7月15日付で、株式会社スリープファッショングループが運営するインターネットサイト「Bedmakes.com(ベッドメイクス、コム)」のプレスリリースのページにおいて発表されたものであること。

添付資料 別紙1
別紙1-1) 株式会社スリープファッショングループが運営するインターネットサイト「携帯・高さ調整・洗える 安眠枕『旅まくら』」のページの写し (http://ouchi-makura.jp/) (別紙1-2)
商品名の変更に伴い変更されたインターネットサイト「携帯・高さ調整・洗える 安眠枕『旅まくら』」のページの写し (http://tabi-makura.jp/)

添付資料 別紙2
別紙2-1) 株式会社スリープファッショングループが運営するインターネットサイト「Bedmakes.com(ベッドメイクス、コム)」のトップページの写し (http://bedmakes.com/) (別紙2-2)
上記インターネットサイト「Bedmakes.com(ベッドメイクス、コム)」のプレスリリースのページの写し (http://bedmakes.com/press1.htm)

(2) 添付資料の別紙3乃至別紙7に示す「枕」の意匠は、出願人である株式会社スリープファッショングループの意匠に基づいて、ソーシャルワイヤー株式会社提供のプレスリリース配信サービス「@Rress」を通じて公開されたものであること。当該サービスの証左として、ソーシャルワイヤー株式会社からスリープファッショングループに送付された「プレスリリース配信代行」に係る納品書を別紙8として添付する。

添付資料 別紙3
ソーシャルワイヤー株式会社提供のプレスリリース配信サービス「@Rress」中の「@Rress News」のページにおいて、平成26年7月15日付で掲載された「携帯・高さ調整・丸洗いができる1低めで柔らかい安眠枕『おうちまくら』発売開始」の記事の写し (http://www.atpress.ne.jp/view/48733)

添付資料 別紙4
ビッグLOBE株式会社提供のプレスリリース配信サービス「BIGLOBE」中の「BIGLOBE 丸洗いができる1低めで柔らかい安眠枕『おうちまくら』発売開始」の記事の写し (http://news.biglobe.ne.jp/economy/0715/atp_140715_7185232725.html)

添付資料 別紙5
エキサイト株式会社提供のプレスリリース配信サービス「excite」中の「excite ニュース」のページにおいて、平成26年7月15日付で掲載された「携帯・高さ調整・丸洗いができる1低めで柔らかい安眠枕『おうちまくら』発売開始」の記事の写し (http://www.excite.co.jp/News/Release/20140715/Atpress_48733.html)

添付資料 別紙6
楽天株式会社提供のプレスリリース配信サービス「Infoseek楽天」において、平成26年7月15日付で掲載された「携帯・高さ調整・丸洗いができる1低めで柔らかい安眠枕『おうちまくら』発売開始」の記事の写し (http://news.infoseek.co.jp/article/atpress_48733)

添付資料 別紙7
株式会社ジーピーツーワンが運営するインターネットサイト「potaru」において、平成26年7月15日付で掲載された「携帯・高さ調整・丸洗いができる1低めで柔らかい安眠枕『おうちまくら』発売開始」の記事の写し (http://potaru.com/news/article/atpress-20080012730.html)

添付資料 別紙8
ソーシャルワイヤー株式会社からスリープファッショングループに送付された「プレスリリース配信代行」に係る納品書

(3) 添付資料の別紙9に記載の「枕」の意匠は、出願人である株式会社スリープファッショングループの意匠に基づいて、平成26年8月6日付で、株式会社日本経済新聞社によって発行された「日経MJ」において掲載されたものであること。

添付資料 別紙9
平成26年8月6日付発行された「日経MJ」における「おうちまくら」の記事の掲載ページの写し

(4) 添付資料の別紙10に記載の「枕」の意匠は、出願人である株式会社スリープファッショングループの意匠に基づいて、平成26年9月16日付で、日本放送協会(NHK)により放送された「NHKニュース おはよう日本」の番組中の「まちかど情報室」のコーナーにおいて公開されたものであること。

添付資料 別紙10
「NHKニュース おはよう日本」の公式サイトホームページのトップページの写し (http://www.nhk.or.jp/ohayou/) (別紙10-1)
上記ホームページ「NHKニュース おはよう日本」の「まちかど情報室」(平成26年9月16日放送分)の紹介ページの写し (http://www.nhk.or.jp/ohayou/machikado/20140916.html)

上記の通りに相違ないことを証明いたします。

平成26年 月 日 株式会社スリープファッショングループ 氏名

◆上記証明書の添付資料の一部掲載します。

携帯・高さ調整可能・洗える安眠枕「旅まくら」(旅まくら) | 旅まくら | 自分だけの枕で快適な睡眠

旅まくらを寝かせることにより、5段階の高さ調整がOK!

- 【旅まくらの特徴】
 - ① 高さ調整可能: 5段階の高さ調整が可能。
 - ② 丸洗い可能: 丸洗いできる。
 - ③ 折り畳み可能: 折り畳んで持ち運び可能。
 - ④ 伸縮素材: 伸縮素材を使用した充填物。

旅まくらを寝かせることにより、5段階の高さ調整がOK!

旅まくらを寝かせることにより、5段階の高さ調整がOK!

http://ouchi-makura.jp/ 2014/10/30

携帯・高さ調整可能・洗える安眠枕「旅まくら」(旅まくら) | 旅まくら | 自分だけの枕で快適な睡眠

旅まくらを寝かせることにより、5段階の高さ調整がOK!

- 【旅まくらの特徴】
 - ① 高さ調整可能: 5段階の高さ調整が可能。
 - ② 丸洗い可能: 丸洗いできる。
 - ③ 折り畳み可能: 折り畳んで持ち運び可能。
 - ④ 伸縮素材: 伸縮素材を使用した充填物。

旅まくらを寝かせることにより、5段階の高さ調整がOK!

旅まくらを寝かせることにより、5段階の高さ調整がOK!

http://ouchi-makura.jp/ 2014/10/30

携帯・高さ調整可能・洗える安眠枕「旅まくら」(旅まくら) | 旅まくら | 自分だけの枕で快適な睡眠

旅まくらを寝かせることにより、5段階の高さ調整がOK!

- 【旅まくらの特徴】
 - ① 高さ調整可能: 5段階の高さ調整が可能。
 - ② 丸洗い可能: 丸洗いできる。
 - ③ 折り畳み可能: 折り畳んで持ち運び可能。
 - ④ 伸縮素材: 伸縮素材を使用した充填物。

旅まくらを寝かせることにより、5段階の高さ調整がOK!

旅まくらを寝かせることにより、5段階の高さ調整がOK!

http://ouchi-makura.jp/ 2014/10/30

上記証明書の資料は、一部ですが、証明書に記載のものを実際の意匠登録出願とともに提出されています。(※なお、上記URLは、意匠登録出願当時のものですので、現在検索できないものもありますので、ご了承ください。)

上記意匠登録出願をすると、ひとまず、特許庁に正式に出願され、出願日も確保されます。

その後、本件意匠登録出願は、審査官による審査を経て、**拒絶理由通知**が発せられた。通常、拒絶理由通知が来るとは、登録要件を欠くという理由であれば、それではダメですが、その理由に詳しくはまたその詳細は、続く号でお話します。

●活動報告

JPDAデザイン保護委員会実施

10月26日(月) JPDA事務局会議室 18:30～20:30

◆今期中に、セミナーを追加して実施するかについて

既に実施した2回のセミナーのアンケート集計結果から、次回は知財全般ではなく、対象を絞った内容のセミナーを希望する声が多く読みとられたため、どのようなセミナーをどの時期に実施するかについて話し合いました。

1.) 実施した初歩(概要)編・応用編の各セミナー後に回収したアンケート結果から、どちらも経験年数が10年以上の参加者が多かったことから、3回目は、より実務的な事例を基にしたセミナーがふさわしいのではと、知財法と、知財法との観点からデザインに係る「不正競争防止法(迷惑行為の防止、抑止)」を取り上げる方向で、進めるとなりました。

2.) この結論に至るまでに、「フリー素材に係るトラブルの現状や、その防止について取り上げるとしたら」とし、セミナーの実施方法を話し合った結果、2時間のセミナーの単独テーマとするには難しいと思われるので、とりあえず関係者にヒアリングをして方向を決めることになり、3回目のセミナーとは別件で進めていくこととした。

以上
次回委員会開催予定:11月30日(月) 18:30～20:30 JPDA事務局会議室

●委員会ヒトコト通信

「湯〜トピア」と「湯〜とびあ」を含む(結合商標)の類否判断が、控訴審で逆転!

Vol.68「結合商標の権利侵害事例『湯〜トピア』事件」として、お届けした解説記事の控訴審判決が平成27年11月5日に、知的財産高等裁判所から出ました。

一番での判決に至る判断理由の要点はVol.68をご覧いただくとして、比較された二つの商標の構成要素の内、「湯〜トピア」と「湯〜とびあ」が重なっている部分とされ、両者は類似し、似ていると判断された。

しかし、控訴審では、本件の場合、結合商標を全体として一体的に観視して類否を判断するのが相当とされ、両商標は類似していないという逆転判決となりました。その理由の詳細を、後日、改めてレポートマとしてお届けします。

「情報を伝える言葉の持つ力、どのように解釈され、どのような根拠により判断されたのか」・・・デザイン創作の立場として、つとめて興味深い事例であり、判例です。(記:丸山和子)

事件名【平成25年(ワ)第12646号 商標権侵害行為差止等請求事件】

※下記掲載のものは、類否を争われた二つの商標です。

