

『造形デザイン』の知財判決紹介(21)

一意匠の新規性喪失の例外と意匠の同一性―

知財高判平成30年7月19日〔コート〕審決取消請求事件平成29年(行ケ)第10234号

京橋知財事務所

弁理士 梅澤修

【事案の概要】

本件登録意匠(登録第1537464号意匠)は、意匠に係る物品を「コート」とし、意匠法4条2項(新規性喪失の例外)の適用を申請して意匠登録出願したものであるが、登録無効審判が請求され、出願前に意匠権者自身がインターネットで公開した「コクーンコート」(メーカー品番:24422350)の「オフ白」の商品に係る意匠(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ところ、意匠権者(原告)が、この審決の取り消しを求めたものである。

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は争いはなく、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。審決は、公開意匠にはフードのファーがなく引用意匠と実質的に同一とは認められず、「引用意匠」は意匠法4条2項の適用となる「公開意匠」には含まれないものであり、本件登録意匠は無効理由があるとしている。

【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】



【引用意匠】



【判旨】

2 取消事由2(公開意匠と引用意匠の実質的同一性についての判断の誤り)及び取消事由3(意匠法4条2項の適用に関する判断の誤り)について

(1) 取消事由2及び3は、いずれも、本件審決が引用意匠について新規性喪失の例外(意匠法4条2項)の適用を認めなかったことが誤りであると指摘する点においては、同趣旨の主張であると解されるから、以下、併せて検討する。

(2) 意匠法4条2項は、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して同法3条1項1号又は2号に該当するに至った意匠に関し、その該当するに至った日から6か月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条1項及び2項の規定の適用については、同条1項1号又は2号に該当するに至らなかったものとみなすとして、新規性喪失の例外を認めている。

かかる新規性喪失の例外の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、同法3条1項1号又は2号に該当するに至った意匠が同法4条2項の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない(同条3項)。

したがって、原告が引用意匠について同項の適用を受けるためには、原告が引用意匠について意匠法4条3項所定の証明書を提出していることがその前提となる。

(3) この点、原告は、本件証明書に記載されている公開意匠(Arpege story「5wayコクーンコート」の意匠)と引用意匠は実質的同一の意匠であると主張しているので、要するに、原告が特許庁長官に提出した本件証明書…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旨を主張しているものと解される。

よって検討するに、本件証明書に記載された公開意匠は、本件審決の「別紙第3」のとおりであって、「5wayコクーンコート」なる商品名の女性用コート(原告商品)であること、その販売価格は5万6160円であること、同コートには、フードと袖口のファーとブローチが付いているこ

と、これらのフードと袖口のファーとブローチはいずれも取り外しが可能であること、袖口のファーはネック(コートの襟)に装着可能であることが、その記載内容から理解できる。もっとも、フードにファーが付くことや、フードのファーが取り外し可能であることについては、本件証明書に一切記載されておらず…、本件証明書の記載から直ちにそのことを理解するのは困難である…。

他方、引用意匠は、…「【Arpege story限定】コクーンコート」なる商品名の女性用コート(原告商品)であること、その販売価格は6万3720円であること、同コートは、フードと袖口のファーとブローチのほか、フードのファーも付いていること、これらのフードと袖口のファーとブローチとフードのファーはいずれも取り外しが可能であること、袖口のファーはネック(コートの襟)に装着可能であることが、引用意匠に係る原告のウェブサイト…の記載から理解できる。また、同ウェブサイトには、「ファー、フード、ビジュはそれぞれ取り外しが可能なので、自由に印象を変えて、アレンジを楽しめるのも大きな魅力!」、 「”限定ポイント”アプの大人気5WAYコートに袖とフードの両方にファーをつけました。」なる記載も認められる。

以上によれば、公開意匠に係る商品も、引用意匠に係る商品も、共に「5wayコクーンコート」なる商品名の女性用コート(原告商品)であって、フードと袖口のファーとブローチが付いている点、これらのフードと袖口のファーとブローチはいずれも取り外しが可能である点及び袖口のファーはネック(コートの襟)に装着可能である点で共通するが、引用意匠に係る商品は公開意匠に係る商品の限定品であって、袖口のほかにフードにもファーが付いており、かかるフードのファーも袖口のファーと同様に取り外しが可能である点において、公開意匠にはない特徴を有するものと認められる。

(4) 上記のとおり、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と認められるところ、かかる変化の態様が、本件証明書において説明ないし図示されていなかったとしても、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。

しかしながら、フードやファー、ベルト、ブローチなどを取り外して複数の組合せを楽しむことができる女性用コートであれば、説明や図示がなくても、通常はフードにファーが付くことや、当該フードのファーが取り外し可能である、ということを十分理解できると認めるに足る証拠はなく、商品名に「5way」なる文言が付されていることも直ちにその認定を左右するものとは認められない…。

また、女性用コートの意匠において、フードにファーが付くことそれ自体はありふれた構成の一つにすぎなかったとしても、現にフードにファーが付くか否かによって、その意匠から受ける需要者の印象が異なり得ることは明らかというべきであるし、このことは原告自身も認めているところである…。

そうすると、引用意匠及び公開意匠が、共にいわゆる動的意匠であって変化の態様を有することを踏まえたとしても、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

が物品の機能や性質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評価することはできず、この点の相違は実質的な相違に当たると認めるのが相当である。

(5) 以上によれば、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、したがって、原告が特許庁長官に提出した本件証明書…が引用意匠についてのものであると認めることはできない。

してみると、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。

(6) 原告の主張について

ア 原告は、本件登録意匠は、両袖に大きなボリュームのあるファーを取り付けて、そのファーを取り外し、首回り(ネック)に取り付けて、豪華な襟巻きとする態様がその要部となるものであるのに対し、この種の物品の意匠、すなわち、女性用コートの意匠において、フードにファーが付くことは、ごく普通のことであり、ファー付きのフードを有する女性用コートの意匠と、ファーが付いていないフードを有する女性用コートの意匠に格別の創作はないとか、本件登録意匠、公開意匠及び引用意匠は、変化する態様を含めた意匠全体において、実質的に同一である、などと主張する。

しかしながら、そもそも、本件登録意匠の要部認定は公開意匠と引用意匠との同一性判断に何ら影響しないというべきであるし、たとえ、女性用コートの意匠において、フードにファーが付くことそれ自体はありふれた構成の一つにすぎなかったとしても、現にフードにファーが付くか否かによって、その意匠から受ける需要者の印象が異なり得ることは、前記(4)のとおりである。

したがって、本件登録意匠の要部認定やフードにファーが付くことがありふれているという理由から、その記載がなくとも公開意匠と引用意匠が同一であると論じることは相当でない。

また、本件登録意匠、公開意匠及び引用意匠が、いずれも原告の関連する商品についてのものであったとしても、そのことのみから、直ちに需要者が共通する変化の態様を認識するか、変化の態様を含めて各意匠が実質的に同一のものであると認識するとは限らない。むしろ、女性用コートにおいて、フードのファーの有無が意匠的特徴に影響を与える実質的な相違に当たるとみるべきことは、前記(4)のとおりである。

したがって、原告の上記主張は採用できない。

イ 原告は、公開意匠(商品A)と引用意匠(商品B)は、いずれも、原告が、エレガントなコートとカジュアルなコートの両方を、一つのコートで着こなすというデザインコンセプトによって開発した商品であるところ、両商品の商品番号、価格及び販売時期が異なることは、市場における商品の販売手法の相違から生じているものであり、公開意匠(商品A)と引用意匠(商品B)の形態的価値の実質的同一性の判断を否定する理由にはならない、などと主張する。

しかしながら、デザインコンセプトが共通するからといって、直ちに意匠としての同一性が認められるものでないことは前記のとおりであるし、本件審決は、「フード部にファーがないもの」とあるものとは、コートのフード部周囲のボリュームが異なり、印象が異なる」ことを理由に、この

種のコートを購入する女性にとって、ファーの有無が大きな違いと捉えられる(から、両者が同一の範囲のものであると認識されることはない)と判断しているのであって、両商品の商品番号、価格及び販売時期の相違を根拠に意匠としての同一性を論じているわけではない。

したがって、原告の上記主張も失当である。

ウ 原告は、本件意匠登録出願は、意匠法4条2項の適用を申請した意匠登録出願であり、本件証明書に記載した「公開した意匠」について、拒絶理由通知を受けることもなく、新規性喪失の例外の適用を受けて意匠登録がなされているものであり、審査官により、本件登録意匠と公開意匠の実質的同一性が認められて意匠登録がなされたものであるのに、本件審決は、原審における審査官の実質的同一性の判断を覆すものであり、意匠の審査の的確性及び安定性を欠き、また、新規性喪失の例外の制度趣旨に反するものである、などと主張する。

しかしながら、そもそも、平成11年改正後の意匠法4条2項においては、出願意匠(本件登録意匠)と新規性を喪失した意匠(公開意匠)の同一性の有無は何ら問題とならないから、原告の上記主張は失当である。

エ その他、原告が主張する点(新規性喪失の例外の制度趣旨、国際意匠登録制度との調和の観点等)は、いずれも本件の結論を左右するものとは認められない。

(7) 以上の次第であるから、本件審決が引用意匠について新規性喪失の例外(意匠法4条2項)の適用を認めなかった点に誤りがあるとは認められず、原告が主張する取消事由2及び3はいずれも理由がない。

3 結論

以上のとおり、原告が主張する取消事由はいずれも理由がなく、本件審決に取り消されるべき違法はない。

よって、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。

【検討】

1. 新規性喪失の例外規定における意匠の同一性

意匠法における意匠の同一性は、意匠の類似と同様に、また、意匠の類似との対比において、様々な場面において問題となるが、本件では、「意匠法4条2項の新規性喪失の例外の適用を受けようとする意匠(公開意匠)」と当該公開後の「公知意匠(引用意匠)」との同一性が争点となっている。

意匠法4条2項の適用を受けるためには、意匠法4条3項所定の証明書を提出しなければならないが、本件の「公知意匠(引用意匠)」については、その証明書が提出されていない。原則として、「証明する書面」に記載されない公開意匠については、新規性の例外の適応は認められない。「同一の意匠が複数回公開された場合」でも、「意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるためには、原則として、それぞれの「公開の事実」が「証明する書面」に記載されていなければならない。」という運用となっている(『意匠審査基準』(31.1.4.1)69頁)。「ただし、意匠登録を受ける権利を有する者が、意匠登録出願前に公知の意匠に該当するに至った意匠

を、先の公開に基づいて複数回に亘って事後公開した場合には、その先に公開された意匠について意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるものであれば、その先の公開に基づく第2回以降の公開によっても、その意匠は公知の意匠に該当するに至らなかったものとする。」(69頁)と規定している。例えば、「例1:意匠登録を受ける権利を有する者が商品を販売したことによって公開された意匠と、その商品を入手した第三者がウェブサイトにもその商品を掲載したことによって公開された意匠」、「例2:意匠登録を受ける権利を有する者が見本市に出品したことによって公開された意匠と、その出品情報が新聞に掲載されたことによって公開された意匠」の事例が挙げられている(70頁)。

したがって、本件の「公知意匠(引用意匠)」が、「公開意匠」に基づく公開意匠と認定できれば、本件登録意匠に無効理由はないこととなる。だが、そのためには、前提として、両公開意匠が「同一の意匠」と判断される必要がある。

なお、平成11年改正前意匠法4条に関する裁判例であるが、東京高判平 8・2・28〔端子盤〕(知財集 28 巻1号 251 頁)の「意匠の同一」についての説示は、意匠の同一と類似との関係について現在でも妥当するものと思われる。すなわち、「この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、…審決のいう形態上の「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。」との説示は現在でも妥当する。したがって、「意匠の類似」と同様に、「意匠の同一」についてもある程度の幅を有する「範囲」を考えるべきである。登録意匠の範囲(意 24 条1項)も、同様に幅のある概念である。また、この〔端子盤〕判決によれば、意匠の同一を判断する場面(条文)によって、同一の範囲の大小が変わる可能性も考えられる。例えば、意匠法3条柱書(工業条利用性)に係る判断と意匠法10条(関連意匠)に係る判断では、立法趣旨によって「意匠の同一」判断が異なる場合があろう。すなわち、意匠法3条柱書では、意匠の同一性にある程度の幅をみて補正却下の範囲を判断するのに対して、意匠法10条においては同一性の幅を狭くみて、微差でも相違点があれば同一ではなく類似する意匠と判断し、関連意匠として登録する可能性があろう(相違点がなかなか見つけられないような関連意匠も現に存在する。)。各条文の趣旨に照らして、このような柔軟な運用が妥当と思われる。

2. 本件の意匠の同一性判断

本件「公開意匠」のコートはフードにファーが付いていないが、「引用意匠」のコートはフードにファーが付いているものである。裁判所は、「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と認められ…公開意匠にはない特徴を有するもの」であり、また、「引用意匠及び公開意匠が、共にいわゆる動的意匠であって変化の態様を有することを踏まえたとしても、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が物品の機能や性質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評価することはできず、この点の相違は実質的な相違に当たる」とし、「引用意匠が…公開意匠と実質的に同一の意匠であるとは認められ(ない)」と判断した。原告の「女性用コートの意匠において、フードにファーが付くことは、ごく普通のことであり、ファー付きのフードを有する女性用コートの意匠と、ファーが付いていないフードを有する女性用コートの意匠に格別の創作はない」との主張に対しては、「そもそも、本件登録意匠の要部認定は公開意匠と引用意匠との同一性判断に何ら影響しない」とし、「たとえ、女性用コートの意匠において、フードにファーが付くことそれ自体はありふれた構成の一つにすぎなかったとしても、現にフードにファーが付くか否かによって、その意匠から受ける需要者の印象が異なり得る」と説示している。

なお、本件と同じ登録意匠に基づく意匠権侵害訴訟(大阪地判平成30・9・7平成28(ワ)9003号)においても、本件と同じ「先行公知意匠A」(引用意匠)について新規性喪失の有無が争点となり、本件とほぼ同一の説示がされている。すなわち、「原告先行意匠Aに係る原告商品Aは、…フードのファーも袖口のファーと同様に取り外しが可能である点において、本件証明書掲載意匠にはない特徴を有するものと認められ」…「かかる変化の態様が、本件証明書において説明ないし図示されていなかったとしても、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、原告先行意匠Aは本件証明書掲載意匠と実質的にみて同一であると評価する余地がある。」「しかしながら、…通常はフードにファーが付くことや、当該フードのファーが取り外し可能であるということを十分理解できると認めるに足りる証拠はなく、…また、女性用コートの意匠において、フードにファーが付くことそれ自体はありふれた構成の一つにすぎなかったとしても、現にフードにファーが付くか否かによって、その意匠から受ける需要者の印象が異なるものといえる。」とし、「原告先行意匠Aが本件証明書掲載意匠と実質的に同一の意匠であるとは認めることはできないので、本件証明書が原告先行意匠Aについてのものであると認めることはできない。」と説示する。

3. 意匠の同一性の判断基準

本件の説示によれば、意匠の同一性判断の基準は、「意匠から受ける需要者の印象」の異同であるといえよう。この基準は意匠の類否判断の基準と同一である。すなわち、意匠法24条2項は、「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。」と規定するが、この「需要者の美感」と本件の「需要者の印象」とは同義と解される。

裁判例では、「美感」について「印象」等の言葉によって説示するものが多い(梅澤修「意匠法の問題圏 第14回」(視覚的美感②)DESIGNPROTECT 2016 No.112 Vol.29-4参照)。また、「印象」、「看者に与える印象」、「視覚的印象」、「趣味感」、「審美的効果」、「審美感」などの言葉で表現している裁判例が見られるが、結局これらの言葉は、美感を別の言葉に置き換えたにすぎない(最高裁判所事務総局行政局監修『知的財産権関係民事・行政裁判例概観』(法曹界 1993年)205頁)ともいわれている。したがって、本判決の「意匠から受ける需要者

の印象」というのも、「需要者の視覚を通じて起こさせる美感」とほぼ同義と理解される。

したがって、意匠の同一性の判断基準は、意匠の類否判断基準と共通するものである。そもそも、「意匠」が「需要者に視覚的美感を起こさせるもの」(意2条1項、意24条2項)であるから、その同一性判断も類否判断も同じ基準に基づくことは当然といえよう。

4. 意匠の同一性判断の手法

意匠の同一性判断は、「需要者に起こさせる美感」ないし「需要者の印象」に基づいて行われ、その美感の異同が判断基準となるとすれば、その判断手法も意匠の類否判断手法と同様になると思われる。

だが、本件では、「そもそも、本件登録意匠の要部認定は公開意匠と引用意匠との同一性判断に何ら影響しないというべきであるし、たとえ、女性用コートの意匠において、フードにファーが付くことそれ自体はありふれた構成の一つにすぎなかったとしても、現にフードにファーが付くか否かによって、その意匠から受ける需要者の印象が異なり得る…したがって、本件登録意匠の要部認定やフードにファーが付くことがありふれているという理由から、その記載がなくとも公開意匠と引用意匠が同一であると論じることは相当でない。」と説示する。

たしかに、「ありふれている」からといって「同一性判断」に影響がないとはいえないが、しかし、「意匠の要部認定」が「同一性判断」には全く必要ないとはいえない。意匠の類否判断の手法には、通説として、「意匠の要部認定」が必要とされる。同一性判断においても、「意匠の構成要素」(各部形態)を全て同等に評価するのではなく、類否判断と同様に、要部認定をする意義はあると思われる。少なくとも、類否判断と同様の評価基準によって、形態価値の重みづけ評価をする必要があると思われる。

『意匠審査基準』を見ると、意匠登録出願に記載不備があっても、「いずれが正しいか未決定のまま保留しても意匠の要旨の認定…に影響を及ぼさない程度の微細な部分についての記載不備である場合」には、「具体的な一の意匠」と認定する(『意匠審査基準』(平成30年6月)「21.2.2意匠が具体的なものであること」11頁)。また、当該記載不備を訂正する補正については、「意匠の同一の範囲」の補正と認め、要旨変更とはしない運用をしている(『意匠審査基準』(平成30年6月)「82.1.2.2要旨を変更するものとはならない補正の種類」200頁参照)。

したがって、「意匠の要部」の認定は必要ないとしても、「意匠の要旨に係る構成態様」であるか、あるいは「微細な部分」であり「意匠の要旨の認定に影響を及ぼさない構成態様」であるかの認定判断が必要である。この「要旨に係る構成態様」の認定においては、意匠の類否判断と同様の手法がとられるべきであり、「意匠に係る物品の性質、用途及び使用状態、並びに公知意匠にはない新規な創作部分の存否等を参酌する」ことが必要と思われる。

5. 動的意匠における同一性

本件コートの意匠は、ファ어의取り外しが可能なものであり、引用意匠及び公開意匠が、共にいわゆる動的意匠であり、「物品の形態が変化する意匠」である(意6条4項参照)。このよう

な「変化する意匠」の場合、変態様の全てが共通しないと同一意匠ではないかが問題となる。

本件は、「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と認められるところ、かかる変化の態様が、本件証明書において説明ないし図示されていなかったとしても、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。」とし、「理解することができる」か否かを判断基準としている。そして、「引用意匠及び公開意匠が、共にいわゆる動的意匠であって変化の態様を有することを踏まえたとしても、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が物品の機能や性質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評価することはできず、この点の相違は実質的な相違に当たる」と説示する。

結論において妥当であるが、「需要者の美感」を基準とする場合、変化の態様が「理解できる範囲内のもの」でないとしても、当該変化の態様が意匠の要旨を構成しない微細な態様である場合には、なお意匠は同一であると判断できる場合も考えられる。しかし、本件では、「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と認められ…公開意匠にはない特徴を有するもの」であり、「フードにファーが付くか否かによって、その意匠から受ける需要者の印象が異なり得る」というのであるから、「意匠の要旨の認定に影響を及ぼさない構成態様」とは認められない。原告の「動的意匠」としての同一性の主張は、「フードにファーを付けた状態」という特徴的態様が含まれない以上、無理があった。

6. 審査経過の同一性判断について

原告は、本件意匠登録出願について、「審査官は、本件登録意匠と公開意匠の実質的同一性を認めて意匠登録がなされたものである。…本件審決は、原審における審査官の実質的同一性の判断を覆すものであり、意匠の審査の的確性及び安定性を欠く」とし、また、「新規性喪失の例外の適用を受ける「公開意匠」と意匠登録出願に係る意匠登録を受けようとする意匠の実質的同一性の範囲は広く認められるべきである。」と主張している。

原告主張はやや誤解があり、裁判所の「そもそも、平成11年改正後の意匠法4条2項においては、出願意匠(本件登録意匠)と新規性を喪失した意匠(公開意匠)の同一性の有無は何ら問題とならないから、原告の上記主張は失当である。」との判断は妥当である。

しかし、審査官が「引用意匠」を知得していた可能性もあり、その点を主張しているのであれば、無視出来ない主張である。だが、本件登録意匠の意匠公報には「参考文献」に何も記載がなく、また、審査経過情報としても職権訂正があるだけで、先行公知意匠(引用意匠)の存在を審査官が知っていたとは思われない。仮に、審査官が引用意匠を知得していたならば、拒絶理由が通知されていたはずである。

7. 新規性喪失の例外規定について

本件は、そもそも引用意匠(A)は、本件登録意匠(A)と同一であり、意匠権者が製造販売する商品である。出願に際して、新規性の喪失の例外規定の適用を受けるため、証明書に記載すべきであったが、最初に公開した類似する商品意匠(A')のみを証明書に記載し、その後のバリエーション商品意匠(A)の記載をしなかった事例である。最初の公開意匠(A')と引用意匠(A)とは「同一意匠」とはいえない以上、現在の『意匠審査基準』の運用においては、本件の審決・判決の考え方は妥当である。

ただし、意匠法4条の趣旨を踏まえて検討すべきことがあると思われる。藤本昇「新規性喪失の例外規定の実務上の留意点と今後の課題」知財管理 Vol.68 No.5(2018)は、「公開行為が多様化している現況下において、全ての公開行為を認定して証明並びに証明書に記載することは、実務上極めて煩雑且つ複雑で、出願業務の効率化に支障を生じさせるのみならず、特許庁の審査官も証明書の適正チェックに負荷を掛ける等、当事者双方にとって問題である。」(621 頁)と指摘し、「同一発明(意匠)」については、「最先に新規性を喪失した発明(意匠)」について、その公開事実を証明書に記載すれば十分であると考え。」とし、また、「米国のように出願時の証明書を不要とすることも一考察に値する。」と述べている(623 頁)。もっともな指摘であり、早急に検討されるべきものと思われる。なお、最初の公開意匠についての証明書だけでよい運用としても、後の公開意匠に基づき拒絶理由が通知されることがあり、その場合には、後の公開意匠が、最初の公開意匠と「同一意匠」であり、かつ、「自己の意匠(自己の創作した意匠)」であることを証明する必要がある。また、本件のように最初の公開意匠と後の公開意匠とが同一の意匠ではないケースは、救済されないままとなるから、根本的には、米国のように出願時の証明書を不要とするような意匠法改正も望まれるところである。

意匠制度小委員会『産業競争力の強化に資する意匠制度の見直しについて(案)』(平成30.12.14)によれば、関連意匠の出願可能期間を本意匠の出願から10年間に延長する制度改正が提案されている。その場合、本意匠の意匠公報が発行された後も関連意匠を登録できるようにする必要がある。現在のように意匠法9条の例外であるのみならず、意匠法3条(新規性・創作非容易性)の例外であることも規定する必要があると思われるが、このような関連意匠制度に係る意匠法4条の規定の法改正において、上記のような証明書を不要とする改正等も併せて検討されることが期待される。

以上