

『造形デザイン』の知財判決紹介（16）-意匠の冒認出願-
-知財高判平成28日4月20日〔貝吊り下げ具〕審決取消請求事件平成27年（行ケ）第10104号（請求棄却）-

京橋知財事務所
弁理士 梅澤修

【事案の概要】

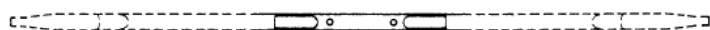
本件は、被告代表者であるAが、同人を創作者として、意匠に係る物品「貝吊り下げ具」に係る部分意匠（「本件意匠」）について設定登録を受け（意匠登録第1318240号）、その後、Aが、被告に対し、本件意匠登録に係る意匠権を移転したが、原告が、本件意匠の創作者は原告代表者であるBであるとして、本件意匠登録の無効審判請求をし、特許庁が、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたところ、原告が、本件審決の取消しを求めた事案である。

本件審決の理由は、要するに、本件意匠登録は、その意匠登録が創作者でない者であって、その意匠について意匠登録を受ける権利を承継しない者の意匠登録出願に対してされたものであるということとはできず、意匠法48条1項3号の規定により無効にされるべきものであるとはいえない、というものである。審決は、本件意匠と原告（審判請求人）の創作した「金型設計図の意匠」を対比した上、両意匠は、明らかに形態が異なり、同一のものであるということとはできない旨認定した。両意匠の相違点は、①相違点ア：連結部について、本件意匠は、端面が小円形状のごく細いものであるのに対し、金型設計図部分は、端面が偏平な長方形状で、正背面視突起部と同幅である点、②相違点イ：左右2本の連結部と上下2本のピンで囲まれた横長長方形状部分の縦横比について、本件意匠は、約1：1.6であるのに対し、金型設計図部分は、約1：1.8である点、である。

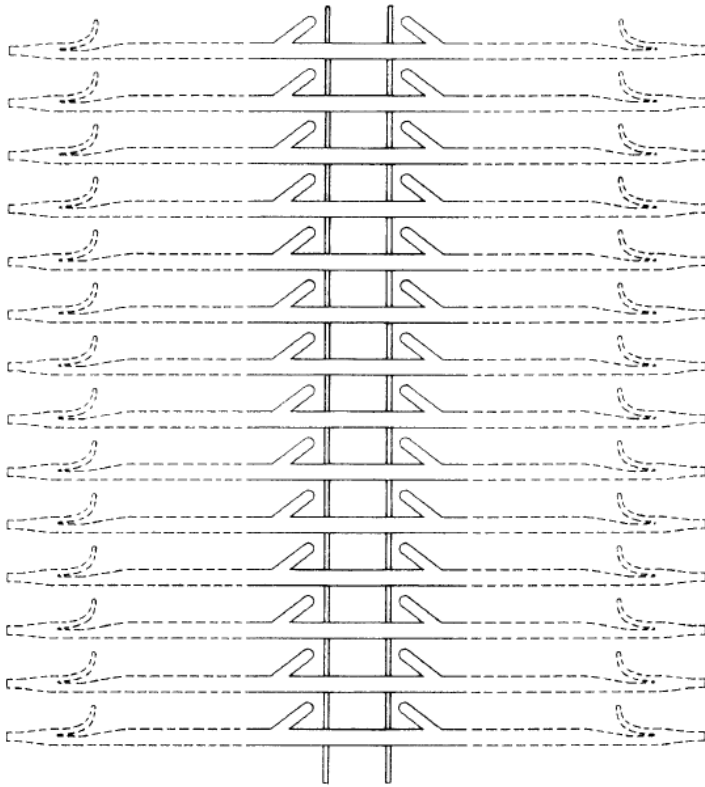
なお、本件意匠は、知財高判平成19.6.13(平成19（行ケ）10078)〔貝吊り下げ具〕において拒絶査定不服審判の審決が取消され、意匠登録を受けたものである。

【意匠登録第1318240号】

【平面図】



【正面図】



【判旨】

1 本件意匠の構成について

本件意匠は、別紙1の実線で表された部分であり、貝の養殖に使用する貝吊り下げ具のうち、細長い棒状のピンを多数平行に配置し、そのピンの中央部において、左右両端寄りから斜め上側中央向きで左右対称状に向かい合う一対の小突起をロープ止め突起として、そのロープ止め突起の内側直近に左右対称状に2本の連結紐を一体形成したものを上下等間隔に多数連結した部分の形状であり、これにより、それぞれの連結紐とロープ止め突起との間にほぼ三角形の空間を形成するとともに、2本の連結紐の間隔を広くして2本の連結紐と上下のピンの間にロープを配置できる広さを有する横長長方形の空間を形成している。

そして、横長長方形（内側）の縦対横の比率は、約4.7対7である。また、三角形（内側）の底辺の長さで長方形（内側）の底辺の長さの比率は約4対7である。さらに、2本の連結紐は、切断した端面が小円形状のごく細い紐状であり、ロープ止め突起の先端は円弧状で丸く、正背面視で連結紐よりも太く、ピンの水平棒状部よりもやや細い（甲1）。

2 原告の主張について

(1) 原告は、Bの創作の下、金型設計図（甲2の1・2）に基づき、金型（甲3の1～

3) を製作し、この金型で製造した甲4の形状のフープピンを、被告に対し、平成17年6月20日及び同年7月20日に納品したところ(甲14の1, 甲15の1), Aは、原告から納品された甲4のフープピンの形状を見て、同年8月9日、本件意匠について意匠登録出願をしたものである旨主張する。

(2) 甲4の形状のフープピンの納品について

…(省略) …

エ 以上に照らせば、原告が挙げる証拠をもって、原告が、本件意匠登録の出願日より前に甲4の形状のフープピンを被告に納品していたとの事実を認めるに足りないと言わざるを得ない。

(3) 本件意匠と甲4の形状のフープピンの意匠との同一性について

原告が、本件意匠登録の出願日より前に甲4の形状のフープピンを被告に納品していたとの事実を認めるに足りないと言わざるを得ないことは、前記(2)のとおりであるが、この点を措いて、原告が主張するように、本件意匠と甲4のフープピンの意匠とを対比しても、両意匠は、左右2本の連結紐と上下2本のピンで囲まれた横長長形状部分の縦横比が相違する(なお、甲4及び甲30の8からは、甲4のフープピンにおける縦横比を的確に認定することはできないが、少なくとも、本件審決が認定した約1対1.8を上回ることが見て取れる。)。

本件意匠は、貝吊り下げ具のうち、ピンを多数平行に配置し、そのピンの左右両端寄りから斜め上側で左右対称状に向かい合う一対の小突起をロープ止め突起として、その間に上記小突起寄りに左右対称状に2本の連結紐を一体形成したものを上下等間隔に多数連結した連結部にかかる部分意匠であることに照らせば、左右2本の連結紐と上下2本のピンで囲まれた長方形の形状(縦横比の相違)は、これが多数連なった場合、両意匠の美観に少なからず相違を生じる点であるというべきである。

したがって、上記の点で相違する本件意匠と甲4のフープピンの意匠とが同一のものであるともいうことはできない。

(4) 以上のとおり、甲4の形状のフープピンを被告に納品していたとの事実を認めるに足りず、しかも本件意匠と甲4のフープピンの意匠とが同一のものであるともいうことはできないから、いずれにせよ、原告の前記主張は、採用の限りでない。

3 本件意匠の創作経緯について

(1) 認定事実

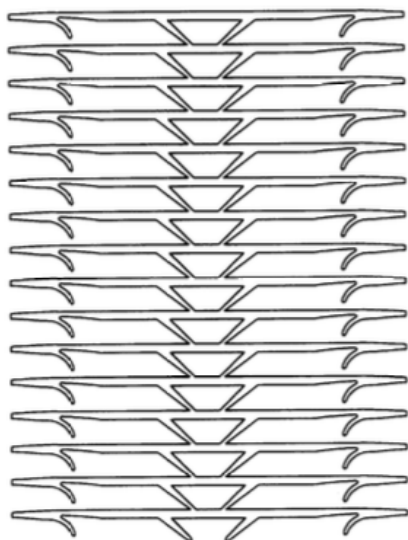
後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

ア 被告は、漁具の設計製造販売等を目的とする会社であって、本件意匠登録以前から貝の養殖に使用する貝吊り下げ具を販売しており、平成14年頃から、原告に対し、貝吊り下げ具(フープピン)の製造、納入を発注するようになった(甲5, 21)。

被告の代表者であるAは、平成13年4月6日には、ピンを多数平行に配置し、そのピンの中央部において、ピンの左右両端寄りから斜め下側中央向きで左右対称状に向か

い合う一対の小突起をロープ止め突起として備える貝吊り下げ具の意匠を創作し、意匠登録出願して登録を受けた（意匠登録第1153379号。甲32）。

【意匠登録第1153379号】



イ A は、その後も、貝吊り下げ具について、同人を創作者とする複数の意匠登録出願
をしており、このうち平成14年9月19日を出願日とする意匠登録出願（意願200
2-025569号）の意匠は、以下の構成を有するものである（甲27の1）。なお、
上記意匠登録出願に対しては、意匠法17条に該当することを理由として、平成15年
12月25日付けで拒絶査定がされた（甲27の3・5）。

ピンを多数平行に配置し、そのピンの中央部において、ピンの左右両端寄りから斜め
上側中央向きで左右対称状に向かい合う一対の小突起をロープ止め突起として、そのロ
ープ止め突起の内側中央部に1本の連結紐を一体形成したものを上下等間隔に多数連
結した貝吊り下げ具である。そして、1本の連結紐は、切断した端面が小円形状のごく
細い紐状であり、ロープ止め突起の先端は円弧状で丸く、正背面視で連結紐よりも太く、
ピンの水平棒状部よりもやや細い。

ウ A は、同人を創作者として、平成15年3月13日を出願日とする意匠登録出願（意
願2003-006624号）をした。上記意匠登録出願の意匠は、以下の構成を有す
るものである（甲25の1）。なお、上記意匠登録出願に対しては、意匠登録第115
3379号の意匠（甲32）と類似し、意匠法3条1項3号に該当することを理由とし
て、同年10月24日付けで拒絶査定がされた（甲25の2・4）。

ピンを多数平行に配置し、そのピンの中央部において、ピンの左右両端寄りから斜め
上側中央向きで左右対称状に向かい合う一対の小突起をロープ止め突起として、そのロ
ープ止め突起の内側に左右対称状に2本の連結紐を一体形成したものを上下等間隔に

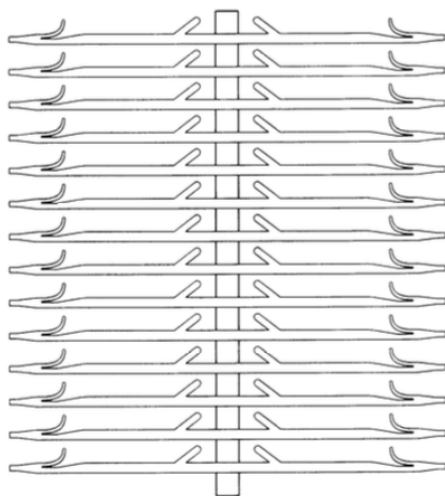
多数連結した貝吊り下げ具であり、それぞれの連結紐とロープ止め突起との間には台形状の空間（ロープ止め突起の先端部と連結紐との間に隙間があるため、三角形状までには至らない。）を形成するとともに、2本の連結紐と上下のピンの間には縦長長方形の空間を形成している。そして、縦長長方形（内側）の縦対横の比率は、約5対4である。また、台形（内側）の底辺の長さで長方形（内側）の底辺の長さの比率は約6対4である。さらに、2本の連結紐は、切断した端面が小円形状のごく細い紐状であり、ロープ止め突起の先端は円弧状で丸く、正背面視で連結紐よりも太く、ピンの水平棒状部よりもやや細い。

エ A は、同人を創作者として、平成15年3月13日を出願日とする意匠登録出願（意願2003-006631号）をした。上記意匠登録出願の意匠は、以下の構成を有するものである（甲47）。なお、上記意匠登録出願に対しては、拒絶査定がされた（甲51の1）。

ピンを多数平行に配置し、そのピンの中央部において、ピンの左右両端寄りから斜め上側中央向きで左右対称状に向かい合う一対の小突起をロープ止め突起として、そのロープ止め突起の内側にロープ止め突起の先端部と接するようにして左右対称状に2本の連結紐を一体形成したものを上下等間隔に多数連結した貝吊り下げ具であり、それぞれの連結紐とロープ止め突起との間には三角形の空間を形成するとともに、2本の連結紐と上下のピンの間には横長長方形の空間を形成している。そして、横長長方形（内側）の縦対横の比率は、約5対12である。また、三角形（内側）の底辺の長さで長方形（内側）の底辺の長さの比率は約3対12である。さらに、2本の連結紐は、切断した端面が小円形状のごく細い紐状であり、ロープ止め突起は、正背面視で連結紐よりも太く、ピンの水平棒状部よりもやや細い。

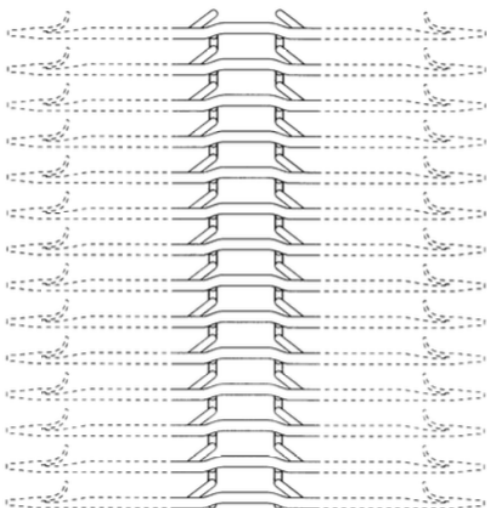
オ A は、同人を創作者として、前記ウの意匠と2本の連結紐の切断した端面が偏平な長形状であるほかは同様の構成を有する意匠についても、平成15年3月13日を出願日とする意匠登録出願（意願2003-006625号）をしたが（甲26の1）、前記ウと同じ理由により、同年10月24日付けで拒絶査定がされた（甲26の2・5）。カ A は、同人を創作者として、前記ウの意匠と連結部が1本の帯状の薄片で構成されているほかはおおむね同様の構成を有する意匠についても、平成15年3月13日を出願日とする意匠登録出願（意願2003-006622号）をし、上記意匠登録出願に係る意匠については、同年7月18日意匠登録された（意匠登録第1184322号。甲28）。

【意匠登録第1184322号】



キ A は、同人を創作として、甲 4 6 の 1 の形状のフープピンとおおむね同様の構成を有する連結部に係る部分意匠について、平成 1 6 年 1 1 月 9 日を出願日とする意匠登録出願(意願 2 0 0 4－3 4 1 1 9 号)をし、上記意匠登録出願に係る意匠については、平成 1 7 年 9 月 2 日意匠登録された(意匠登録第 1 2 5 3 3 3 9 号。甲 5 1 の 3)。

【意匠登録第 1 2 5 3 3 3 9 号】



ク 被告は、平成 1 7 年頃、甲 4 5 の 1 の形状のフープピンやその改良型である甲 4 6 の 1 の形状のフープピンを販売していたが、その販売については、株式会社東北総合研究社の有する特許権(甲 3 6)の侵害となることを避けるため、同社との間で実施許諾契約を締結し、同社に対し、実施料を支払っていた(甲 5 1 の 1・4)。

そこで、被告は、実施料の負担を避けるため、上記特許権と抵触するおそれのない形

状に改造する必要が生じ、2本の連結紐により連結部を構成する形状のフープピンを製品化することにし、製品化に当たり、本件意匠について意匠登録出願をした（甲51の1・5）。

(2) 本件意匠の創作について

ア 本件意匠と先行意匠との関係

(ア) A が、本件意匠登録に係る意匠登録出願日より前である平成15年3月13日に
出願した前記(1)ウの意匠は、本件意匠の構成と、2本の連結紐をロープ止め突起の
内側直近に形成するか、ロープ止め突起の内側であるがやや離れた位置に形成するかの
違いがあるほかは、同様の構成の意匠である。本件意匠と前記(1)ウの意匠とは、ロー
プ止め突起と2本の連結紐の形成する空間の形状や2本の連結紐と上下のピンとが形
成する空間の形状に違いがあるが、これらの違いは、ロープ止め突起と2本の連結紐と
の位置関係の相違により生じるものである。

(イ) A が、平成15年3月13日に
出願した前記(1)エの意匠は、ロープ止め突起の先
端部が2本の連結紐に接している点で本件意匠とは異なるが、2本の連結紐と上下のピ
ンの間には横長長方形の空間を形成するものである。

イ 前記アのとおり、A は、本件意匠登録に係る意匠登録出願日より前に、自らを創作
者として、本件意匠と一部のみににおいて異なる意匠の意匠登録出願をしていたことが認
められ、これらの事実に照らせば、先行意匠登録出願に係る意匠において、さらに2本
の連結紐を形成する位置を工夫した本件意匠を独自に創作したとしても、不自然ではな
い。なお、原告は、上記先行意匠登録出願は拒絶査定を受け、その意匠は意匠登録に至
っていないから、上記先行意匠登録出願の存在は、A が本件意匠を創作したことの証拠
とはならない旨主張するが、A を創作者とする上記先行意匠登録出願がされたことは、
これらの出願に対し拒絶査定がされたか否かにかかわらず、上記指摘は当たらない。

そして、前記(1)クに認定した事実によれば、本件意匠登録出願の経緯についても、
特段不合理な点は認められない。

(3) 以上によれば、A において、本件意匠を創作し、意匠登録出願したとする経緯に、
特段の不自然さや不合理さは認められないのであって、本件意匠はA が創作したもので
あると推認することができる。

4 結論

以上のとおり、原告の主張は採用することができず、本件意匠はA が創作したもので
あると推認することができる。よって、本件意匠登録は、その意匠登録が創作者でない
者であって、その意匠について意匠登録を受ける権利を承継しない者の意匠登録出願に
対してされたものであるということとはできない。

したがって、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとして、主文の

とおり判決する。

【検討】

1. 裁判所の判断の概要

発明者の認定の判断方法について、牧野利秋他編著『知的財産訴訟実務体系Ⅰ－知財高裁歴代所長座談会、特許法・実用新案法(1)』（青林書院2014年）〔西理恵〕94頁は、「基本的には、①明細書の記載から発明の技術的思想を認定するとともに、②発明に至る経緯及び関係者の関与の内容を認定し、これらの認定事実に基づき、自らが発明者であると主張する者が、当該発明における技術的思想の創作に現実的に関与した者といえるか、すなわち、当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者といえるかを見極め、判断することにより行うことになる。」とし、最近の「裁判例はいずれも、このような方法で発明者性の有無を判断している。」と指摘する。本件も、意匠の創作者の認定方法として、同様の判断方法をとっていると思われる。

裁判所は、まず「1 本件意匠の構成」について認定し、次に、「2 原告の主張」、すなわち、「原告は、B の創作の下、金型設計図に基づき、金型を製作し、この金型で製造した甲4の形状のフープピンを、被告に対し納品したところ、A は、原告から納品された甲4のフープピンの形状を見て、本件意匠について意匠登録出願をしたものである旨」の主張について、「甲4の形状のフープピンを被告に納品していたとの事実を認めるに足りず、しかも本件意匠と甲4のフープピンの意匠とが同一のものであるともいうことはできないから、いずれにせよ、原告の前記主張は、採用の限りでない。」とし、さらに、「3 本件意匠の創作経緯について」、「A において、本件意匠を創作し、意匠登録出願したとする経緯に、特段の不自然さや不合理さは認められないのであって、本件意匠はA が創作したものであると推認することができる。」と判断し、結論として「本件意匠登録は、その意匠登録が創作者でない者であって、その意匠について意匠登録を受ける権利を承継しない者の意匠登録出願に対してされたものであるということはない。」と説示する。

「3 本件意匠の創作経緯について」では、Aが、本件登録意匠の前に意匠登録出願をした意匠の構成態様を具体的に検討し、「本件意匠と一部のみにいて異なる意匠の意匠登録出願をしていたことが認められ、これらの事実を照らせば、先行意匠登録出願に係る意匠において、さらに2本の連結紐を形成する位置を工夫した本件意匠を独自に創作したとしても、不自然ではない。」と判断している。なお、「A を創作者とする上記先行意匠登録出願がされたことは、これらの出願に対し拒絶査定がされたか否かにかかわらない」とし、拒絶されたとしても意匠登録出願したことは、創作の事実の証拠となると説示している。

裁判所は、「2 原告の主張」（真の創作者はBであり、本件は冒認出願であるとの主張内容）は採用できないと判断しただけではなく、「3 本件意匠の創作経緯について」検討し、「本件意匠はA が創作したものであると推認することができる。」との判断をし、総合的に本件意匠の創作者を認定して、本件意匠が冒認出願に係るとの原告主張を否定したといえよう。

2. 冒認出願等の事実の立証責任

本件において、原告（無効審判請求人）の主張に理由がないとの判断をしつつも、被告（権利者）が創作者であるか否かについて検討し、「創作したものであると推認することができる」ことを踏まえて、結論をしているが、冒認出願等における主張立証責任は、原告被告いずれにあると考えるべきであろうか。

冒認出願について過誤登録したことを理由とする無効審判においては、その立証責任は権利者が負担するとの裁判例がある。①知財高判平成 18. 1. 19（平成 17（行ケ）10193）〔緑化吹付け資材〕は、特許法 123 条 1 項 6 号を理由として請求された特許無効審判において、「出願人ないしその承継者である特許権者は、特許出願が当該特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたことについての主張立証責任を負担する」と説示する。②知財高判平成 21. 6. 29（平成 20（行ケ）10427）判時 2104 号 101 頁〔基板処理装置〕は、同様に、「主張立証責任は、特許権者が負担する」と解するが、ただし、「そのような解釈が、すべての事案において、特許権者において、発明の経緯等を個別的、具体的に主張立証しなければならないことを意味するものではない（むしろ、先に出願したという事実は、出願人が発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であるとの事実を推認する重要な間接事実である。）」とし、「特許権者の行うべき主張、立証の内容、程度は、冒認出願を疑わせる具体的な事情の内容及び無効審判請求人の主張立証活動の内容、程度がどのようなものかによって大きく左右される。」と説示する。③知財高判平成 22. 11. 30（平成 21（行ケ）10379）判時 2116 号 107 頁〔貝係止具〕も、「主張立証責任は、少なくとも形式的には、特許権者が負担する」とし、「特段の事情のない限り、「出願人が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者である」ことは、先に出願されたことによって、事実上の推定が働くことが少なくない」と説示する。④東京地判平成 27. 4. 24（平成 25（ワ）14849）〔液晶表示装置〕も、〔基板処理装置事件〕と同旨説示する。

共同出願違反についての裁判例でも、⑤知財高判平 25. 3. 28（平成 24（行ケ）10280）判時 2200 号 125 頁〔動態管理システム〕は、「主張立証責任は、形式的には、特許権者が負担する」としつつ、「先に特許出願されたという事実により、他に反証がない限り、推認される」と説示する。これに対して、⑥知財高判平 25・3・13（平成 24（行ケ）10059）判時 2201 号 116 頁〔二重險〕では、「特許権者に対して、他に共有者が存在しないという消極的事実の立証を強いること」は不合理であるとし、審判請求人が「自らが共同発

明者であることについて主張立証責任を負担する」と説示している¹。

いずれにしても、原告被告相互の具体的な主張立証を尽くして、「発明に至る経緯及び関係者の関与の内容を認定」し、創作者が誰であるかの判断すべきものと思われる。本件においても、原告の主張を採用できないとただけではなく、具体的な創作過程について検討し、権利者が創作した事実を推認できることを踏まえて、結論したと思われる。

3. 意匠の創作者

意匠創作者に関する裁判例として、大阪高判平成 6. 5. 27（平成 5（ネ）2339）知的裁集 26 卷 2 号 447 頁〔クランプ控訴審〕は、「意匠登録を受ける権利を有する創作者とは、意匠の創作に実質的に関与した者をいい、具体的には、形態の創造、作出の過程にその意思を直接的に反映し、実質上その形態の形成に参画した者をいうが、主体的意思を欠く補助者や、あるいは単に課題を指示ないし示唆したにとどまる命令者はこれに含まれないものと解される」との一般論を述べている（原審大阪地判平成 5. 8. 24（平 2（ワ）9831）知的裁集 26 卷 2 号 470 頁〔クランプ〕も同旨説示する。）。

学説では、斎藤瞭二『意匠法概説』（有斐閣 1991 年）46 頁は、「共同創作者は、意匠の創作行為に実質的に加担した者をいう。すなわち、その形態の創造、作出の過程に、意思を直接的に反映し、実質上その形態の形成に参加した者をいい、主体的意思を欠く補助者や、あるいは単に命題を表示したに止まる命令者は含まれない。」と述べており、茶園成樹編著『意匠法』（有斐閣 2012 年）〔青木大也〕35 頁は、「意匠創作者とは、意匠の創作行為を現実に行った者である。したがって、実際の創作者にアイデアや課題を提示しただけの者や、単なる補助者、創作者に資金や設備を提供しただけの者は、意匠創作者には該当しない。」と述べる。

意匠の創作に「実質的に関与した者」というためには、「工業上利用することができる」程度に「具体的・客観的」な意匠の創作に関与した者でなければならない²。また、

¹ 牧野利秋他編著『知的財産訴訟実務体系 I－知財高裁歴代所長座談会、特許法・実用新案法(1)』（青林書院 2014 年）〔西理香〕123 頁は、「移転登録請求訴訟において、冒認又は共同出願違反であると主張する原告が発明者性の主張立証責任を負うことについて、異論は見当たらない。これに対し、侵害訴訟において特許法 104 条の 3 の抗弁として冒認又は共同出願違反を主張する場合、及び審決取消訴訟において冒認又は共同出願違反を無効理由として主張する場合については、特許権者が発明者性について主張立証責任を負うとする見解と、移転登録請求訴訟におけると同様に、冒認又は共同出願違反であると主張する者が主張立証責任を負うとする見解がある。私見は、いずれの場合についても、冒認又は共同出願違反であると主張する者が発明者性について主張立証責任を負うと解するものである。」と述べる。

² 発明について、前掲注 1〔西理香〕93-94 頁は、「発明は、その技術内容が、当該の技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術的効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されたときに、完成したと

発明について、前掲『知的財産訴訟実務体系Ⅰ』〔西理香〕95 頁が、「共同発明者であると認められるためには、自らが共同発明者であると主張する者が、当該発明における技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動の過程において、他の共同発明者と一体的・連続的な協力関係の下に、相応の貢献をすることが必要であり、あまりにも軽微なものでは足りない」と述べることは、意匠にも当てはまると思われる³。

最近、部分意匠の意匠登録出願の割合が増加しており、部分意匠の侵害事件も一定程度みられるところである（平成 26 年～27 年では、意匠権侵害事件 9 件のうち 3 件が部分意匠である。）。部品を利用する完成品と同様に、部分意匠と全体意匠との間でも利用関係による権利の問題がある。他人の創作した部分意匠を一部に包含する全体意匠は、その部分意匠を利用するものと解されるが、他人の創作した意匠を一部に包含して利用するとしても、全体として新規な意匠であれば、意匠登録を受けることができる。この場合、利用する部分意匠の創作と全体意匠の創作とが「一体的・連続的な協力関係の下に」行われたのでなければ、全体意匠の創作は、部分意匠の創作者との「共同創作」とはならないと思われる。部分意匠に意匠権がなければ、その部分意匠の利用は自由に行えるといえよう。ただし、利用する創作が、著作物である場合には注意が必要となる。

解すべきであるとされている（最〔1小〕判昭 52・10・13 民集 31 卷 6 号 805 頁参照）。したがって、発明者とは、当該発明における技術的思想の創作に現実に関与した者、すなわち、当該技術的思想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動に関与した者を指すものと解される。」と述べる。

³ 知財高判平成 20.5.29（平成 17（ワ）13753）判時 2018 号 146 頁〔ガラス多孔体〕は、「複数の者が共同発明者となるためには、課題を解決するための着想及びその具体化の過程において、一体的・連続的な協力関係の下に、それぞれが重要な貢献をなすことを要する」と説示する。また、知財高判平成 27.3.25（平成 25（ネ）10100）〔多孔質複合体〕は、「共同発明者と認められるためには、自らが共同発明者であると主張する者が、当該発明の特徴的部分を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なものとして構成する創作活動の過程において、他の共同発明者と一体的・連続的な協力関係の下に、重要な貢献をしたといえることを要する」と説示する。やや事情は異なるが、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説〔13 版〕』（有斐閣 1998 年）188 頁は、「提供した着想が新しい場合は、着想（提供）者は発明者である。ただし、着想者が着想を具体化することなく、そのままこれを公表した場合は、その後、別人がこれを具体化して発明を完成したとしても、着想者は共同発明者となることはできない。両者間には、一体的・連続的な協力関係がないからである。したがって、この場合は、公知の着想を具体化して発明を完成した者のみが発明者である。」と述べる。

4. 「類似する意匠」の創作者性

意匠法においては、意匠登録を受ける権利の範囲が、「類似する意匠」を含むのかということの一つの問題である。意匠権の効力範囲が「登録意匠及びこれに類似する意匠」にまで及ぶからである（意 23 条）。平成 10 年に類似意匠制度が関連意匠制度に改正されたことで、関連意匠にも本意匠と同等の効力範囲が認められ、この問題は解消されたと解されるが、改正前の類似意匠については、議論のあったところである。（なお、現在でも、「実質的同一」の範囲と「類似」の境界には微妙な問題があろう。）

平成 10 年改正前の類似意匠について、斎藤瞭二『意匠法概説』（有斐閣 1991 年）280 頁は、「侵害品を排除するための一手段として、侵害品の意匠そのものを類似意匠として出願、登録されることがある。この場合、類似意匠が冒認であることを理由として登録無効とすることができ得るかが問題となる。」との事例を挙げている。解釈は二つにわかれ、「確認説は、本意匠の創作によって類似意匠の意匠登録を同時取得するものと考えを基本とするもの、つまり、事実上の創作の有無はとも角、理論的には、一定の広がりをもって観念される本意匠の範囲に入る意匠の登録を受ける権利は、本意匠の創作と同時に創作者に帰属することを基本とするものであるから、確認説に拠る場合、こうしたケースにおいても冒認は成立し得ないこととなろう。」他方、「拡張説に拠る場合、登録を受ける権利は、類似意匠においても、1 個独立の具体的な物品の形態を創出したときに生じるものと観念されるものであるから、類似意匠の意匠登録に係る意匠が、意匠権者の創作をしたものでなく、また、権利の承継がないものであることが立証されたとしたら、その登録は無効とされることとなろう。」と述べている。

実際、裁判例でも見解は分かれていた、大阪地判平成 6.7.19（平 5（ワ）8250）知的裁集 26 巻 2 号 582 頁〔脱臭剤容器〕は、「被告は、そもそも本件類似意匠の意匠登録出願は公知意匠（被告意匠）に酷似する意匠の冒認出願として無効とされるべきものであるから、本件類似意匠を参酌して被告意匠と本件登録意匠の類似を判断することは許されない旨主張するが、右被告主張は、原告の主張（類似意匠に関する被告主張に対する反論）と同旨の理由により、採用できない。」と説示されたが、その「原告の主張」によれば、「意匠法上、意匠権の効力については、「意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠を実施する権利を専有する。」（同法 23 条本文）と規定され、類似範囲を含めて単一の創作、単一の意匠、単一の権利として観念されており、そうであるからこそ、類似意匠の意匠登録がされた時点で、類似意匠の意匠権は本意匠の意匠権と合体する旨規定されているのである（同法 22 条）。したがって、類似意匠の意匠権が本意匠の意匠権と合体した時点で、類似意匠の意匠登録を受ける権利も本意匠の意匠登録を受ける権利と合体したとみるのが論理上当然のことであって、本件類似意匠が本件登録意匠（本意匠）に類似するものとして登録された以上、本件類似意匠は、本件登録意匠の創作と同一性を有するものとされたわけであるから、本件類似意匠の意匠登録出願が被告意匠の冒認出願となるはずはない。」と確認説の主張をしている。

これに対し、東京高判平成 7.3.15（平成 6（行ケ）197）審決取消訴訟判決集 46 号 153 頁〔定規〕は、類似意匠制度は、「登録された本意匠に本来認められる類似の範囲を、権利行使の迅速化などの目的のためにあらかじめ確認しておくだけの意味しか有さず、類似意匠が登録されるかどうかにより、本意匠の範囲には影響を及ぼさないと解すべきである」と述べ、確認説に立ちながら、「意匠登録を受ける権利が、その意匠の創作をした者以外には発生しないことは、意匠法 3 条 1 項柱書き、17 条 4 号、48 条 1 項 3 号の規定の趣旨から明らかであり、このことは、その意匠登録を受ける権利が類似意匠の意匠登録を受ける権利であるときも、変わりはない。」と説示し、類似意匠の出願を冒認出願として無効とした審決を維持した。

斎藤前掲 280 頁は、「現実の訴訟においては、類似意匠の意匠権自体の侵害を原因として訴えの提起がなされることはないから（例がないわけではないが〔たとえば福井地裁昭和 59 年 4 月 27 日判決〕、通常は、本意匠の意匠権と一体としてなされる。）、また、仮に無効となったとしても、本意匠の意匠権の範囲そのものが狭まるなど変動するものではないから、冒認であることを理由として類似意匠の意匠登録を無効とすることの現実的利益は薄い。」と述べている。

だが、関連意匠制度は、関連意匠について独自の効力を認めたために、関連意匠については「意匠登録を無効とすることの現実的利益」があることになった。（関連意匠の意匠権侵害については、梅澤修『『造形デザイン』の知財判決紹介(15)〔体重測定機付体組成測定器事件〕』（特許ニュース No. 14208，平成 28.5.25）参照。）

関連意匠制度の下では、意匠登録を受ける権利は、創作した意匠と「同一意匠」にしかなく、「類似する意匠」には及ばないと解される。また、本意匠と関連意匠とでは、創作者が相違し、一方が冒認出願等である場合も生ずることとなる。しかし、本意匠及び関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない（意22条）との原則があり、冒認出願等の場合における意匠権の移転請求についても、この原則に例外は認められていない（意26条の2）。したがって、本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、消滅した意匠権の移転はできないので、当該消滅した意匠権が第49条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができないとされている（意26条の2第2項）。本意匠と関連意匠の意匠登録を受ける権利を有する者が同一でなければ、移転は認められないのであり、その同一性の調整については、当事者に任されているといえよう。

5. デザイン契約について

意匠の創作者は主にデザイナーであるが、発明と異なり、デザイナーは企業から独立したデザイン事務所を営んでいることも多く、企業から委託されて意匠創作をすることになる。このような場合の意匠登録を受ける権利、あるいは、創作物の帰属が問題となる。

大阪地判平成 25. 1. 24 (平成 23(ワ)10389)〔道路灯〕は、「原被告間の契約は雇用契約ではなく請負契約であり、原告が成果物を被告に引き渡し、被告が定められた報酬を原告に支払えば、被告は成果物についての権利を取得し、これを実施して利益を得たとしても原告にさらに報酬やロイヤリティーを支払う関係にはない。」とし、「原告のした創作、発明等の成果物について、請負契約の趣旨により、被告は当然にこれを実施する権利を有する」し、「これに対する報酬として、原告は委託業務料を得ている。」と説示している。これが、一般的な企業とデザイン事務所の「請負契約」の関係と思われる。

しかし、その業務の内容によっては、成果物の帰属が問題となる場合もある。東京高判平成 15. 10. 29 (平成 15(ワ)6950)〔デザイン契約〕では、「被告商品の製造、販売計画」が「かなり大規模なものを想定し」、「また、原告が被告から委託を受けて、実施すべき業務の内容としては、被告の上記計画に関連した「商品計画」、「商品企画」、「デザイン制作」、「サンプルピース制作」、「販売促進戦略の提案、指導、助言」など、広範な範囲にわたるものであり、そのいずれも、時間と労力を要するもの」であった。「このような業務委託契約を締結する場合、委託業務の実施と実施の結果得られる成果物の利用や帰属とは、区別して認識するのが一般的であって、委託者側が委託契約の成果物を実施したり自己に帰属させたりする場合には、別途、対価に関する定めをするのが自然であるということができるが、本件においては、そのような定めがない。」等の事情を前提として、裁判所は、「本件契約は、契約締結時においては、原告の創作したデザインを被告が採用するかは不確定であり、原告が創作したデザインの使用又は譲渡の対価をあらかじめ決めることは困難であること、他方、原告は、デザインを創作する義務を負い、相当の経費が必要となるにもかかわらず、被告が、原告から提供されたデザインを採用しない限りは、全く対価が支払われないとすることも、原告に酷であることなどの点を考慮して、被告は、原告に対して、提出されたデザインの採否にかかわらず、デザインを創作させる対価として、前記のとおり一定の金額を支払うこととし、被告が、原告から提出されたデザインを採用する場合には、別途、対価を支払って、そのデザインの意匠登録を受ける権利の譲渡を受けるか、原告において当該デザインの意匠登録をした上で、同デザインの使用許諾を受けることを想定していたものと解するのが相当である。」と説示している。

意匠創作者に関する裁判例は、事例が少なく、発明者等に係る裁判例も参考にして検討する必要があると思われる。

以上