

# 意匠の創作容易性に関する考察



辻本法律特許事務所 所長  
弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士 辻本 希世士

## 第1 はじめに

意匠は、出願時における公知意匠に基づき、当業者が容易に創作できたと評価されるときは、登録を受けることができないとされる（意匠法3条2項）。いわゆる「創作容易性」といわれる要件であるところ、創作容易性が認められる意匠（創作非容易性を欠如する意匠）は、出願時においては拒絶理由を構成し（同法17条1号）、登録後においては無効審判の根拠となるとともに（同法48条1項1号）、侵害訴訟における抗弁事由を構成する（同法41条による特許法104条の3の準用）。

したがって、創作容易でないこと（創作非容易であること）は、意匠の登録や権利行使に際して極めて重要な要件である。そして、審査基準<sup>1</sup>においても、創作容易性があると評価される例を類型化することによって、創作容易であると評価される意匠の明確化を図っている。類型化は理解を助けるために非常に有益ではある一方、真の理解には、理論に裏打ちされた基準を確立する必要があると思われる。

そこで、本稿では、意匠の創作容易性の理論を確立するヒントを得るべく、近時の裁判例をピックアップして概観し、概観することによって得られた気づきを提示することとする。

## 第2 裁判例の概観

### 1 基準を示す最判

最判昭和49年3月19日<sup>2</sup>は、意匠の創作容易性につき、以下のとおり判示する。

・物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして日本国内において広く知られた<sup>3</sup>形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を基準として、それから当業者が容易に創作することができ

#### 1 第三部 第二章 第2節 創作非容易性 6.創作容易な意匠の事例

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa\\_kijun/document/index/isho-shinsakijun-03-02-02.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/isho-shinsakijun-03-02-02.pdf)

2 昭和45年（行ツ）第45号。民集28巻2号308頁。

3 現行意匠法では「公然知られた」ことが要件であり、必ずしも「広く知られた」ことは要件とはならないので、以下、その前提で論を進める。

た意匠でないことを登録要件とした・・・  
 ・社会的に広く知られたモチーフを基準として、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性を問題とする・・・

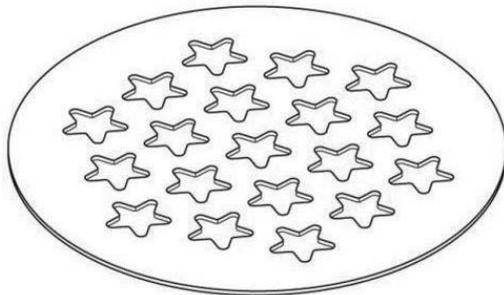
すなわち、公知のモチーフとなる意匠を基準とし、当業者であれば、同モチーフに基づき、特に新しい着想や独創性がなくても創作できたと判断されれば、創作容易であると評価される。

以上より、創作容易性の論証には、①モチーフとなる公知意匠の特定と、②同モチーフから本願意匠が創作されるプロセスの説明が必要となる。

## 2 裁判例1

裁判例1（知財高判令和1年11月26日<sup>4</sup>）は、押出し食品用の口金にかかる意匠の創作容易性が争点になった事案であり、本願意匠とモチーフは、以下のとおりである。

（本願意匠・参考斜視図1）



（モチーフ・意匠1）



裁判所は、上記モチーフを基準として、「当業者にとってありふれた手法により、薄い円形板に、同一の方向性に向きを揃えて、60°千鳥の配置態様で19個形成して創作したにすぎない」と判示した。すなわち、上記モチーフに設けられた星形の抜き穴につき、「同一の方向性に向きを揃えて、60°千鳥の配置態様で19個形成」することが容易であったと評価されたのであるが、そうすることが「当業者にとってありふれた手法」であることは、以下の理由による。

- 角部に面取りを施した5つ又は6つの凸部からなる星形の抜き穴の形状は、本願の出願当時、公然知られていた（上記モチーフ以外に、星形の穴が3個形成された公知意匠も引用して認定）
- 板状の金属材料にデザイン性を持たせるため、60°千鳥の配置態様で、複数個の「抜き孔」を設けることは、本願の出願当時、ごく普通に行われていた（複数のインターネットの記事を引用して認定）
- 19個の抜き穴を千鳥状に配置する形状は公然知られていた（公知意匠を引用して認定）

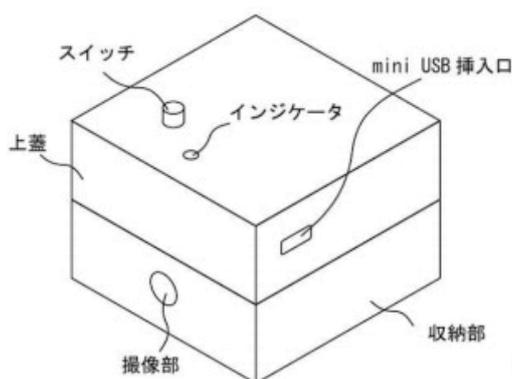
本願意匠は19個の抜き穴が配置されているため、上記モチーフから本願意匠を創作することは必ずしも容易ではないように思われるが、60°千鳥の配置態様なるものの周知性が具体的な証拠に基づき認定されたため、創作容易性が肯定される方向に作用したように見受けられる。

4 令和1年（行ケ）10089号。裁判所ウェブサイト。

### 3 裁判例 2

裁判例 2（知財高判平成30年 3 月12日<sup>5</sup>）は、アクセサリケース型カメラにかかる意匠の創作容易性が争点になった事案であり、本願意匠とモチーフは、以下のとおりである。本願意匠は、蝶番により開閉する上蓋と収納部とを備え、内部に撮像機能及び録画機能を組み込んだものである。これに対し、引用意匠 1 は、指輪ケースの内部に撮影機能及び録画機能を組み込んだ「カメラ付指環ケース」である。いずれも、アクセサリや指輪のケースとしての用途と機能を有するが、相手に分からないように撮影し、録画するという隠しカメラとしての用途と機能を併せ持つ。

（本願意匠・閉じた状態の参考斜視図）



（モチーフ・引用意匠 1 抜粋）



<http://viralbridal.com/post-389/>

裁判所は、複数存在する両者の差異点のうち、撮像部の位置（本願意匠では収納部の前面に設けられているのに対し、引用意匠 1 では上蓋部の前面に設けられている<sup>6</sup>点）につき、概ね以下のように述べて、当業者が容易に創作することができたと判示した。

- 引用意匠 1 は、アクセサリケースを開いて指輪を見せ、ひざまずいた状態でプロポーズを行うというアメリカの風習に適するよう、撮像部を上蓋部に設けたものであり、アクセサリケースを使用する場合にも適するよう、撮像部の位置を変更する動機付けが認められる
- 撮像部を収納部に設置した引用意匠 3（撮影機能付ボトルケース）及び 4（撮影機能付ティッシュボックス）を参考にしつつ、引用意匠 1 の撮像部を上蓋部から収納部に変更できる

本願意匠と引用意匠 1 では、撮像部の位置を含めて微妙な相違がいくつか見られるが、いずれもケースと隠しカメラの用途と機能を併せ持つものであるとともに、基本的構成態様は共通している。そして、上記差異点については、引用意匠 1 において撮像部の位置が上蓋部になっている理由がアメリカの風習にあるとされ、本願意匠のような我が国のアクセサリケースの場合には、撮像部は自然と収納部側になるように創作される帰結になると評価された模様である。

5 平成29年（行ケ）10188号。裁判所ウェブサイト。

6 上記写真からは必ずしも明らかではない。

### 第3 分析

#### 1 検討のステップ

上記第2・1のとおり、意匠の創作容易性は、モチーフとなる公知意匠に基づき、当業者が容易に創作することができたと評価されるか否か、すなわち、当業者から見た意匠の着想の新しさないし独創性が問われる。換言すれば、創作容易性は、本願意匠につき、当業者において、モチーフとなる公知意匠に基づき、容易に創作できたこと（本願意匠の着想には、新しさも独創性も見られないこと）が裏付けられる場合に肯定される。

より具体的に分析的すると、創作容易性の裏付けには、以下のステップをクリアする必要がある、かかるステップを全てクリアしないと、創作容易性は肯定されない。

- ① モチーフとなる公知意匠の選定
- ② モチーフとなる公知意匠から本願意匠を創作するに至る具体的プロセスの説明
- ③ プロセスが容易であることの理由の提示

例えば、裁判例1では、本願意匠は、①意匠1をモチーフとして、②薄い円形板に、同一の方向性に向きを揃えて、60°千鳥の配置態様で19個形成して創作できたと判示された。そして、③かかる創作行為は、上記第2・2に挙げた理由により、当業者において容易になし得たものであると評価された。また、裁判例2では、本願意匠は、①引用意匠1をモチーフとして、②撮像部の位置を変更するなどして創作できたと判示された<sup>7</sup>。そして、③かかる創作行為は、上記第2・3に挙げた理由により、当業者において容易になし得たものであると評価された。

#### 2 各ステップのポイント

上記1に記載した各ステップにつき、裁判例1及び2を概観したことによって得られた筆者の気づきは、以下のとおりである。

##### (1) 説明の具体性

ステップ①においては、主たるモチーフを1つ特定するのが原則として分かりやすい。事実、裁判例1及び2において、本願意匠の創作容易性は、1つの公知意匠のみに基づいて肯定されたわけではないが、検討の出発点となるモチーフは、特定の公知意匠が1つ選定され、当該公知意匠に対する変更や修正を裏付けるために、他の公知意匠が挙げられたし、審査基準に挙げられる類型も、すべて1つの公知意匠をモチーフとした創作行為が観念できる。さらにいえば、ステップ②において説明される創作行為のプロセスは、一の公知意匠の一部に対して置換、削除、配置・構成比率の変更がなされたり、一の公知意匠につき他の物品に転用されたりすることが多いから、議論の出発点となる主たるモチーフは1つに決めた方が、ステップ②の説明も分かりやすくなるはずである。

次に、ステップ②③においては、裁判例1及び2を概観すると、まずは説明内容が具体的であるべきであると気づく。再掲するに、ステップ②につき、裁判例1は、本願意匠は、意匠1に対し、薄い円形板に、同一の方向性に向きを揃えて、60°千鳥の配置態様で19個形成して創作できたと判示し、裁判例2は、本願意匠は、公知意匠1に対し、撮像部の位置を変更するなどして創

7 他の相違点についても検討が加えられたが、本稿では省略する。

作できたと判示した。また、ステップ③につき、裁判例1は、板状の金属材料に60°千鳥の配置態様で複数の「抜き孔」を設けることや、19個の抜き穴を千鳥状に配置する形状等を指摘し、裁判例2は、主たるモチーフにおいて撮像部の設置位置が上蓋部である理由をアメリカの風習に求めた上で、我が国においてアクセサリケースに設ける場合には収納部側にするのが適切であるなどと説明した。このように、裁判例1及び2において説明される創作行為の内容と、当該創作行為が容易であることの理由は、極めて具体的である。

より分析するに、ステップ③の理由付けが主たるモチーフと別の公知意匠の組合せになる場合、同別の公知意匠の存在と、同別の公知意匠を主たるモチーフに適用できる理由の双方が必要になる。例えば、裁判例1では、別の公知意匠として、星形の穴が3個形成された公知意匠や19個の抜き穴を千鳥状に配置する公知の形状が指摘されているが、これらの公知意匠の存在のみでは創作容易性の説明としては不十分であったと考えられる。板状の金属材料にデザイン性を持たせるために60°千鳥の配置態様を採用することがありふれた創作手法であったことが認定されているからこそ、主たるモチーフにこれらの公知意匠を適用することが当業者において容易な創作行為であるとの説明が成立すると考えられる<sup>8</sup>。

## (2) 証明の必要性

ステップ③にて提示される理由に対しては、原則として証拠による裏付けが必要である。この点、主たるモチーフとは別の公知意匠の存在については、当該公知意匠を裏付ける公報等で証明されることが多いのに対し、創作行為が容易であることの理由は、公報等で説明できない場合もある。例えば、裁判例1において、60°千鳥なる配置態様が板状の金属材料にデザイン性を持たせるためにごく普通に行われていた事実は、図面の掲載が中心となる意匠公報よりも、当該業界にかかる各種文献に根拠を求める方が自然であるように思われ、事実、裁判例1は、当該事実を複数のインターネットの記事から認定した形跡が見られる。これらの記事がなければ、裁判例1において、本願意匠の形状が板状の金属材料にデザイン性を持たせるためにごく普通に行われていたことは、客観的に証明されず、創作容易であることも否定された可能性が高いと思われる。また、裁判例2においても、アメリカの風習を説明するに際して、何らかの証拠が引用されている形跡が見られる。

もっとも、創作行為が容易であること理由は千差万別であり、慣習、経験則及び社会通念等から説明されることもある。例えば、裁判例2におけるアメリカの風習については、証拠がなくても、事実たる慣習として認定できた可能性はある。この点、以下のように判示する裁判例<sup>9</sup>もある。

「当該物品分野において広く知られた手法については、発明の属する技術の分野における周知技術と同様、当業者が熟知している事項であるため、本来、審決においてその認定根拠を示すまでもないのであり、このような認定根拠となる文献を示さなかったとしても、意匠法50条3項の準用する特許法50条に違反するということはできない。」

このように、特許庁の審査ないし審判の場面では、広く知られた手法を根拠として創作行為が容易であったと評価されるに際し、必ずしも具体的な文献等が指摘されない可能性があり、そのこと自体は必ずしも否定されない。

8 裁判例2については、本文には、アメリカの風習に基づく創作行為についてのみ言及したが、判決文においては、撮像部の設置位置を収納部側とする別の公知意匠の存在も指摘されていた。

9 知財高判平成26年9月11日（平成26年（行ケ）10072号。判例時報2250号71頁。）。

しかしながら、「広く知られた手法」の存在や内容は事実である以上、訴訟においては、裁判所に顕著な事実（民事訴訟法179条）でない限り、その存否につき争いがあれば立証の対象になるはずである。事実、上記裁判例においても、裁判例1及び2と同様に、当該事案において問題になった創作手法の存在や内容を証拠に基づき認定している。このように、少なくとも拒絶査定不服審判や無効審判に対する審決取消訴訟や侵害訴訟においては、原則として説明を裏付ける証拠の存在が必要になるので、ステップ③で提示される理由には、最終的には証拠による裏付けが原則として必要になると考えておくべきである。

#### 第4 まとめを代えて ～特許の進歩性にかかる論理付けとの比較～

裁判例1及び2を例に意匠の創作容易性の検討を進めたが、意匠が創作容易であることの説明は、特許の進歩性欠如の論理付けと類似していることに気づく。

すなわち、特許の進歩性欠如の論理付けは、一の主引例を選定し、本願発明との一致点及び相違点を整理し、相違点にかかる構成が容易想到であることを説明することによりなされるが、その際、主引例に副引例ないし周知技術を適用できる理由が重要であり、この理由が合理的に説明できないと、動機付けがないなどとして、容易想到であることの論理付けを欠くとされる。換言すれば、進歩性欠如の論理付けを成功させるには、公知例を選定して主引例と副引例ないし周知技術に整理するだけでは足りず、主引例に副引例ないし周知技術を適用して相違点にかかる構成に想到するプロセスを具体的に説明する必要がある。しかるところ、このプロセスの内容は、当業者による創作行為を問題にする点で意匠と共通するから、必然的に意匠の創作容易性を説明するステップ②と類似することとなる。また、証拠に基づく裏付けを要する点において特許と意匠を区別する理由はないから、必然的にステップ③も類似することとなる。

以上のとおり、本稿では、意匠の創作容易性を検討するステップにつき気づきを提示したが、同時に、意匠の創作容易性の説明と特許の進歩性欠如の論理付けとの間に親和性があることを、指摘しておきたい。

以 上