

判決要約

No.279

番号	概要	キーワード
1 事件番号(裁判所)		4 被告(被控訴人)
2 判決言渡日(判決)		5 出願番号等
3 原告(控訴人)		6 要約

279 - 1	修士論文の刊行物性が争われた	修士論文 刊行物
1 平 12(行ケ)207号(東高 18 民) 2 平 13.9.27(棄却) 3 松下電器産業(株) 4 インターナショナル・レクティファイアー・コーポレーション 5 特許 199607号 6 事案: MIT の修士論文が特許法第 29 条 1 項 3 号にいう特許出願前に外国において「頒布された刊行物に記載された」ものといえるかどうか争われた。 裁判所の判断: 裁判所は下記の最高裁判決に照らして本件の修士論文が刊行物に該当すると判断した。 「頒布された刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体であって、頒布されたものを指すところ、ここに公衆に対し頒布により公開することを目的として複製されたものであるということが出来るものは、必ずしも公衆の閲覧を期待して予め公衆の要求を満たすことができるとみられる相当程度の部数が原本から複製されて広く公衆に提供されているようなものに限られるとしなければならないのではなく、右原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複製物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整っているならば、公衆からの要求を待ってその	<p>都度原本から複製して交付されるものであっても差し支えないと解するのが相当である。」〔最高裁判所昭和 53 年(行ツ)第 69 号同 55 年 7 月 4 日第二小法廷判決・民集 34 卷 4 号 570 頁〕。さらに、外国の特許出願の明細書原本を複製したマイクロフィルムが、同国特許庁の本庁及び複数の支所に備え付けられ、公衆がディスプレイスクリーンを使用してその内容を閲覧し、普通紙に複写してその複製物の交付を受けることができる状態になっている場合には、そのマイクロフィルムは頒布された刊行物に該当するものと解することができる〔最高裁判所昭和 61 年(行ツ)第 18 号同年 7 月 17 日第一小法廷判決・民集 40 卷 5 号 961 頁〕。</p> <p>本件の修士論文は、MIT の図書館において公衆の閲覧及び複写が可能な体制が整えられていた事実がみとめられているので、上記の判断は妥当なものと考えられる。</p> <p>我国の特に国立大学における修士論文の取り扱いが問題とされるときにも、本件の判断にならって最高裁判決の要件を検討することになる。その場合、修士論文の複写が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される体制が整っているか否かなど、大学側の管理体制が問題となる。</p> <p style="text-align: right;">(特 29 条 1 項 3 号) 重要度 (小西 富雅)</p>	
279 - 2	本件特許権「合成樹脂製食品容器」に関する特許取消決定取消請求事件について、異議事件で特許庁がした取消決定を、引用例との一致点の認定を誤ったとして取消した	異議, 取消, 引用例 一致点, 認定
1 平 13(行ケ)210号(東高 13 民) 2 平 13.9.26(認容) 3 ダイセル化学工業(株)(特許権者) 4 特許庁長官 5 3029612号 6 事案: 特許庁は、訂正請求に係る訂正は認めるが、本件発明の要旨を訂正明細書のとおり認定した上、引用例に記載された発明に基づき、容易に発明できたものであるという理由で特許を取消した。 原告の主張: 本件決定は、本件発明と引用例発明との一致点の認定を誤った。訂正明細書の「原料となる樹脂組成物に含有される(A)成分のスチレン系樹脂と(B)成分の熱可塑性樹脂が両連続相を形成していること。ここで『シートにおいて(A)成分と(B)成分が両連続相を形成している』とは、シートの MD 方向及び TD 方向のいずれの方向においても、(A)成分の樹脂相と(B)成分の樹脂相が 粒子や繊維状のような互いに独立した状態で存在しているのではなく、両相が網目状に互いに連なった状態で混在した相構造を形成していることを意味するものである」との記載を引用した上、「この両連続相が形成された状態とは、単にブレンドした状態ではなく、両相の界面張力が減少し微細分散した状態、すなわちポリマーが相溶化した状態を指すものと理解できる……そうすると、引用例記載の混合物も相分離を起こさず二種の樹脂が良く混じ	<p>りあった状態であると理解される……から、両者における二種の樹脂の混合状態は同様の状態にあるということが出来る」と認定し、この認定を前提として、本件発明と引用例発明とが「スチレン系樹脂及び融点が 100~300 の熱可塑性樹脂を含有する樹脂組成物から得られる両連続相を有するシートを成形してなる合成樹脂製食品容器」である点で一致すると認定した。</p> <p>しかしながら、本件決定が、引用例発明における二種の樹脂の混合状態は本件発明における二種の樹脂の混合状態と同様の状態であると認定したことは誤りである。</p> <p>被告の主張: 引用例発明における二種の樹脂の混合状態は本件発明における二種の樹脂の混合状態と同様の状態であると認定したことは誤りであることを認める。</p> <p>裁判所の判断: 混合状態が同様の状態であるとした本件決定の認定が誤りであって、その結果、本件決定がした、本件発明と引用例発明とが「スチレン系樹脂……食品容器」である点で一致するとした認定も誤りであることは当事者間に争いが無い。そして、この誤りが、本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、本件決定は、瑕疵があるものとして、取消しを免れない。</p> <p style="text-align: right;">(特 113 条 2 号) 重要度 (太田 明男)</p>	

279 - 3	被告が請求した特許無効審判において請求が成り立たないと審決されたが、その審決取消訴訟において審決が取消され、更に上告棄却決定により判決が確定し、特許庁が同審判請求につき再度審理した結果、無効とするとの審決がされ、本件審決取消訴訟において再度の審決が支持された	進歩性 取消判決の拘束力 新たな主張立証
1 平 12 (行ケ) 126 号 (東高 13 民) 2 平 13 . 10 . 15 (棄却) 3 山本 洋三 4 (社)日本砂利協会 5 特許 2056143 号 6 手続の経緯：被告が原告を被請求人として本件特許につき無効審判を請求し、特許庁は「請求は成り立たない」との審決をしたが、その審決取消訴訟において、審決が取消され、それに対する上告及び上告受理の申立てに対する最高裁の上告棄却決定及び上告不受理決定により判決が確定した。その後特許庁が同審判請求につき更に審理した上、「無効とする」との審決をした。 原告の主張：本件発明は、海砂を更に摩砕し、採取時や除塩過程において流出したふるい目寸法 0.15mm 以下の海砂の微粒子を 5~15%加えることによって画期的な効果を奏するに至ったものである。すなわち、自然の海砂が、他の原料砂と決定的に違うのはその丸味であり、本件発明は、海砂の丸味流動性を与え、実績率の向上により、単位水量の大幅な低減をもたらして、コンクリート打設時のワーカビリティが良好で、かつ、単位水量を大幅に減らして、コンクリートの高品質化に大きく寄与できる。本件審決は、海砂が骨材として他の河川砂等と同様に使用されていることのみを根拠として、引用例の技術の原料砂を海砂に適用するのは当業者が容易に想到し得たものとしたが、「自然の海砂」を原料としたことが本件発明の核心であり、審決はこの構成の違いを何ら考慮していない。 被告らは、本件審決が第 1 次判決の拘束力に従ってされた	ものであるから、これを違法とすることはできない旨主張する。しかし、特許無効の審判請求を不成立とした最初の審決を取消す判決が確定し、特許を無効とする再度の審決がされたときは、再度の審決取消訴訟においては、特許権者は、審決取消訴訟の審理範囲内の主張立証として許される限度内で、再度の審決の認定判断の違法性を裏付ける実質的に新しい証拠を提出して、違法を主張することが許され、裁判所もその主張立証に基づいて審決の認定判断を違法とすることができるものと解すべきである。 判決：第 1 次判決は、引用例 1 と本件発明とを対比して、「両者は、ふるい目寸法 0.15mm 以下の通過率が 4%以下の砂を摩砕して、ふるい目寸法 0.15mm 以下の通過率を 5~15%としたコンクリート用骨材である点で一致するが「本件発明では、原料砂を海砂に特定している点で相違している」と認め、海砂については「0.15mm 以下の微粒分を相当量加えて、コンクリートの性能を向上させる技術は、当業者の間で周知であったと認められる。」と認定する。そして第 1 次審決は「進歩性の判断を誤った」として、これを取消した。 特定の引用例との関係における当該発明の進歩性の有無が争われ、審決取消訴訟の判決が、その点について審決とは逆の判断を示して審決を取消した後、再度の審判手続において、特許庁が当該取消判決の拘束力に従って再度の審決がされた場合には、その再度の審決に対する再度の審決取消訴訟において、上記拘束力に従った再度の判断が誤りであるとする主張立証をすることは、許されないことと解すべきである。 (特 29 条 2 項, 181 条 2 項, 行政事件訴訟 33 条 1 項) 重要度 (加藤 誠)	
279 - 4	本件発明「センサースイッチ」に関する特許権について損害賠償請求の控訴が棄却された	権利の濫用、請求範囲拡張 訂正審決
1 平 12 (ネ) 3411 号 (東高 6 民) 2 平 13 . 10 . 25 (棄却) 3 ミツク電子工業(株) 4 アルプス電気(株) 5 特許 1730090 号 6 事案：控訴人は、特許権者であり、センサースイッチを製造販売している被控訴人に対し、その製品が控訴人の特許権を侵害するとして、損害賠償などを請求し、地裁において敗訴したため、高裁に対して控訴した。 争点：訂正審決による訂正後の本件発明の技術的範囲に被告物件が属するか否かと、平成 6 年法律第 116 号による改正前の特許法 126 条 2 項に明白に違反して訂正審決が成されたか否か、すなわち、同法 123 条 1 項 7 号に基づき明白に無効とされるべき事由が存在するか否かが争点となった。 控訴人の主張：原判決は、訂正審決が成される前の特許請求の範囲の記載に基づき、被告物件が本件発明の技術的範囲に属しないと判断されたものであり、訂正審決により、被告物件が本件発明の技術的範囲に属することは明らかになったとして、控訴人は、特許権侵害を構成すると主張した。また、訂正審決における訂正は、不明瞭の記載の釈明であるとして、何ら違法性はないと主張した。 被告の主張：原判決により本件発明の技術的範囲に属しないと正当に認定された被告物件が、訂正審決により、本件発明の技術的範囲に属するものとなるなどと言うことはあり得ないと主張した。すなわち、訂正審決における訂正は、実質	上特許請求の範囲を拡張・変更するものであってはならないからである。また、「絶縁基台に接点ばね片を上下に略平行して埋設」との要件の内、「上下に」との要件を削除した訂正は、出願経過に照らしても、特許請求の範囲を拡張するものであり、違法であり、無効理由を持つ権利の乱用であると主張した。 判決：本件の特許請求の範囲に「上下に」との要件が記載された経緯について判断し、その補正が、異議申立に対抗するための補正であり、異議申立で提出された先行技術との差異を強調するための補正であったことを明らかにした。そして、訂正審決において、「上下に」との要件を削除する訂正を認めたことは、特許請求の範囲を拡張するものであり、改正前の特許法 126 条 2 項違反であり、同法 123 条 1 項 7 号により無効とされるべきであると判断した。そのため、控訴人の主張が、仮にその余の点で全て認められるとしても、無効理由を有する権利であることが明らかであることから、権利の乱用に当たるとして控訴人の主張は棄却された。 評釈：「上下に」との用語を請求の範囲で用いる際には、発明の本質から見て、それ以外にあり得ない場合のみ使用するべきだと考える。本件の場合には、異議申立に対する補正で、「上下に」との用語を追加する補正を行い、訂正審決において追加訂正されたものであり、その部分に対して均等論の適用もあり得ないと考える。 (旧特 126 条 2 項) 重要度 (前田 均)	

279 - 5	社会通念上同一と認められる商標を使用しているから取り消すべきでないとした不使用取 消審判の審決が高裁で維持された	不使用取消，商標の同一性
	<p>1 平 13 (行ケ) 23 号 (東高 6 民)</p> <p>2 平 13 . 9 . 25 (棄却)</p> <p>3 (株)日本ヘア・サプライ</p> <p>4 タカラベルモント(株)</p> <p>5 商標登録 3026146 号，審判平 11-30422 号</p> <p>6 特許庁における手続の経緯： 被告は、「N.H.S.」と横書きして成り，指定商品を第 3 類「せっけん類，植物性天然香料，動物性天然香料，合成香料，調合香料，精油からなる食品香料，薫料，化粧品，歯磨き」とする登録第 3026146 号商標（以下「本件商標」という）の商標権者である。原告は，平成 11 年 4 月 8 日，本件商標につき不使用取消審判を請求し，その予告登録は，同年 6 月 30 日（以下「予告登録日」という）にされた。特許庁は，同請求を平成 11 年審判第 30422 号事件として審理した結果，「本件審判の請求は，成り立たない」との審決をした。</p> <p>判示事項： 被告の 1998 年 11 月現在の商品価格を示す価格表には，「商品名」として，「サッシュェ」の欄に，「NHS マリーゴールド・ホホバ・シーウィード」，「NHS サイプレス」との名称，「ギフト」の欄に，「NHS MG+WP・JO+WP・SW+WP」，「NHS SW+EP」，「NHS ギフト 50 (MG+JO+SW+WP+EP)」，「NHS ギフトパコ 200・600・11 本・1 ペア」との名称が，それぞれについての「容量」，「サロン価格」，「小売価格」，「梱包」とともに記載されており，そのころ，これらが商品として販売されていた。また，被告は，1997 年に配布された「販売セットのご案内」と題する美容室等向けのパンフレットにおいて，「Level Cosmetics」の営業表示ないし営業商標名義で，「N.H.S. シリーズ」と表示したセット商品（A セットと B セット）をサロン価格で販売する旨を表示して，その申込みの勧誘をした。</p> <p>被告は，美容室等におけるルベル化粧品群の展示方法のコンテストを，少なくとも 1993 年，1994 年，1996 年に開催している。1993 年の美容室等からの応募記録には，「商品 N.H.S. のエコロジーをテーマとしました」等の記載があり，1994 年の応募記録にも「N.H.S. があるだけでインパクトがあります。」等の記載があり，1996 年 8 月末締切りの応募記録にも「NHS の内箱を利用して，ディスプレイボックスを制作してみました」</p>	<p>た，「キャンペーンは NHS11 本に 1000 円のシャンプー or トリートメントをプレゼント.....お客様の.....反応あり...」...NHS1, 100 ペア完売することができた」等の記載がある。</p> <p>上記認定の応募記録のうち，1996 年のものは，本件審判請求の登録日である 1999 年 6 月 30 日の 3 年前である 1996 年 6 月 30 日より後に提出されたものである（このことは，同年 8 月末日締切りの募集に応じたものであることにより認められる）から，被告が本件商標を自他識別力のある商標として使用していたかどうかを判断するに当たり，このころ（1996 年 6 月 30 日以降），被告の取引先である各美容室等が「N.H.S.」あるいは「NHS」をどのようなものとして認識していたかを知るうえで重要な証拠の一つとなることは当然である。</p> <p>被告は，「Level Cosmetics」の営業表示ないしは営業商標で，美容室等を対象として，ヘアソープとヘアトリートメントを販売してきたこと，被告は，これに Natural Hair Soap 及びその略称である「N.H.S.」あるいは「NHS」との名称を付し，さらにその個別商標として「MARYGOLD」，「JOJOBA」，「SEAWEED」，「CYPRESS」等の商標を付した商品を品ぞろえして，これを販売していること，「N.H.S.」あるいは「NHS」との名称は，被告のヘアソープ及びヘアトリートメントの商品全体を表す商標として使用され，具体的には，「N.H.S. シリーズ」の名称，あるいは，そのセット商品について使用される「NHS マリーゴールド・ホホバ・シーウィード」，「NHS サイプレス」等の名称，また，その贈答品について使用される「N.H.S. ニューイヤーボックス」などの名称で使用されてきたことを，証拠によって認めることができる。そして，この事実関係の下では，被告は，「N.H.S.」あるいは「NHS」を，被告が「Level Cosmetics」の営業表示あるいは営業商標の下に展開している頭髮化粧品，基礎化粧品の商品群の中の，ヘアソープとヘアトリートメント商品を総称する商標として，その価格表，宣伝広告のためのパンフレット等に，本件審判請求の登録前の 3 年以内に商標として使用したといえる。</p> <p style="text-align: right;">(商 50 条) 重要度 (山本 尚)</p>
279 - 6	「VERSACE」商標が，ヴェルサーチ社の日本法人の出所標識として著名であると認定した	著名商標，VERSACE 著名性の帰属主体
	<p>1 平 13 (行ケ) 165 号 (東高 13 民)</p> <p>2 平 13 . 9 . 19 (棄却)</p> <p>3 アルフレッド ヴェルサーチ</p> <p>4 (株)ジャンニ・ヴェルサーチ・ジャパン</p> <p>5 商標登録 2529978 号</p> <p>6 事案：原告は，「alfredo」と「versace」の文字を二段書きにし，指定商品を「被服，布製身回品，寝具類」とする登録第 2529978 号商標（以下「本件商標」という）の商標権者であり，被告は著名なデザイナーであるジャンニ・ヴェルサーチが創立したイタリア法人「ジャンニ ヴェルサーチ エスピーエイ」の日本法人である。</p> <p>被告は，自らが単独の請求人となり，本件商標が 4 条 1 項 8 号，10 号，11 号，15 号に違反して登録されたものである旨主張して，本件商標の無効審判を提起した。本件審決は，このうち 4 条 1 項 15 号違反を認定して本件商標の登録を無効とし，その理由中で「VERSACE 商標」が請求人会社および関連会社等その事業全体を表彰する代表的出所標識としてわが国において広く認識されていることを認定したが，一方でその記載中には「請求人『ジャンニ ヴェルサーチ エスピーエイ』（以下，『請求人会社』という。）は，イタリア国 ミラノ在住の法人と認められるところ，」という部分があったた</p>	<p>め，原告は審決はイタリア法人を審判請求人と誤り，これに基づいて本件商標の著名性を認定した違法がある旨主張した。また，原告は，本件審決が「ヴェルサーチ」ないし「VERSACE」が「ジャンニ・ヴェルサーチ」ないし「GIANNI VERSACE」の略称として広く認識されていたと認定した点も誤りである旨主張した。</p> <p>判決：本判決は，本件審決が誤った記載をしたこと自体は認定したものの，審決を全体として見た場合には，被告を名宛人としており，また被告も含めた VERSACE 商標の事業主体による「他人の業務」に係る商品との出所混同のおそれを認定している点において，上記記載の誤りが何ら結論に影響を及ぼさないとした。</p> <p>さらに，本判決は，「ヴェルサーチ」ないし「VERSACE」が「ジャンニ・ヴェルサーチ」ないし「GIANNI VERSACE」の著名な略称であることを認め，本件商標との混同のおそれを認定して本件審決を維持した。</p> <p>コメント：本件審決には，上記したような誤りがあったが，その意図しているところは判決の認定のとおりであり，本判決は妥当な結論を導いたものといえる。</p> <p style="text-align: right;">(商 4 条 1 項 15 号，46 条) 重要度 (窪田 英一郎)</p>

279 - 7	本件商標の「リスコート」と引用商標の「ビスコート」が称呼上非類似の商標であるとした審決が取消された	称呼識別上の語頭音
	<p>1 平 13 (行ケ) 47 号 (東高 6 民)</p> <p>2 平 13 . 9 . 13 (認容)</p> <p>3 アルコン ファルマセウチカル リミテッド</p> <p>4 千寿製薬株</p> <p>5 商標登録 4028442 号</p> <p>6 争点: 本件商標と引用商標とは称呼上類似の商標か。</p> <p>判示事項: 称呼の類否について: 甲号証により、語頭に置かれたときの「リ(ri)」と「ビ(bi)」のそれぞれの発音を対比すると、両者は、子音において弱い破裂音の「r」と破裂音の「b」という相違を有するものの、母音においてともに「イ(i)」であって同じであるといえることができる。</p> <p>このように、本件商標の「リスコート」と引用商標の「ビスコート」とは、発音の冒頭において、弱い破裂音の子音「r」で開始されるか、破裂音の子音「b」で開始されるかで異なるだけで、その後の母音「イ(i)」からの発音は全く同一であるから、全体としては、語調・語感が近似することになり、称呼上、相紛らわしいものといわざるを得ない。</p> <p>被告は、両商標を称呼する場合、無意識的に語頭音を強く発音する経験則が認められるとするが、被告主張の経験則が存在することを認めることはできない。</p> <p>混同のおそれについて: 本件商標と引用商標とは、称呼において相紛らわしく、本件商標を使用した商品につき出所混同のおそれを一応推測させるものであるから、両商標が類似することを妨げる取引の実情は、被告こそが主張立証すべき事柄といふべきである。</p>	<p>しかも、認定の各事実によれば、本件商標は、被告の眼科用薬剤に使用される見込みが大きく、その場合には、その流通経路が本件商品のそれと競合する可能性があり、その場合、少なくとも流通経路の中間にいる卸業者あるいは医院の窓口となる者においては、耳からの情報のみによって取引をすることが少なくなく、本件商標と引用商標との称呼上の紛らわしさから、商品の出所に混同をきたすおそれがあるものといふべきである。</p> <p>被告の反論: 称呼の類否について: 1 音の相違が語頭音であるために、類似とする他の原則に優越して非類似とされるという原則がある。「コート」の部分については、他にも「コート」や「COAT」を後半部分の構成として有する商標は極めて多数存在するから、この部分には識別力があまり期待できないので、いきおい、「リス」、「ビス」の部分が強調されることになるはずである。</p> <p>そうすると、擦歯音である「ス」よりも破裂音である語頭音の「リ」や「ビ」の方が、より強く発音されることになるのが自然のなりゆきである。</p> <p>混同のおそれについて: 原告は、その立証内容が、取引の実情に照らして、本件商標、引用商標を付した薬剤相互間に現実に出所の混同ないしその危険が生じていることの主張立証をしていない。</p> <p>(商 4 条 1 項 11 号、46 条) 重要度 (信太 明夫)</p>
279 - 8	使用標章は、いずれも自他商品識別機能を有する態様で本件雑誌に使用されているものということではできないから商標登録を取り消すとした不使用取消審判の審決が高裁で維持された	不使用取消、商標の使用
	<p>1 平 13 (行ケ) 190 号 (東高 18 民)</p> <p>2 平 13 . 10 . 23 (棄却)</p> <p>3 (株)賃貸住宅ニュース社</p> <p>4 (株)リクルート</p> <p>5 商標登録 3153588 号、審判平 11-31435 号</p> <p>6 特許庁における手続の経緯: 原告は、「賃貸住宅情報」と横書きして成り、指定商品を第 16 類「新聞、雑誌」とする登録第 3153588 号商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。被告は、平成 11 年 10 月 25 日、本件商標につき不使用取消審判を請求し、その予告登録は、同年 11 月 17 日にされた。特許庁は、同請求を平成 11 年審判第 31435 号事件として審理した結果「登録第 3153588 号商標の商標登録は取り消す。」との審決をした。</p> <p>判示事項: 本件雑誌は、海外で生活しようとする者のために世界の主要都市の賃貸住宅に関する情報を掲載した月刊誌であること、本件雑誌の表紙には、上部の約 5 分の 1 を占める位置に雑誌の題号である「ab.CHINTAI」の文字が太字で大書され、その中央部右寄り上部に「エイビー・チンタイ」の小さな文字が付記されており、背表紙の上部にも目立つ文字で「ab.CHINTAI」の題号が表示されている。本件雑誌において、自他商品識別機能を発揮しているのは本件雑誌の題号と認められる「ab.CHINTAI」の文字である。原告は、本件雑誌に表示された使用 A 標章ないし E 標章は、本件雑誌のサブタイトルであり、需要者に本件雑誌を他の雑誌から識別させる自他商品識別機能を果たしている」と主張する。しかし、使用 A 標章「世界のアパートメントホテル&賃貸住宅情報」は、表紙の左上隅に、題号に近接して小さく「世界のアパートメントホテル&賃貸住宅情報」海外に暮らすマガジン」と上下 2 段に表示され、表紙の左上隅に、題号に近接して小さく「世界のアパートメントホテル&賃貸住宅情報」と表示されており、その表示された位置及び態様からみて、本件雑誌に世界のアパートメントホテル及び賃貸住宅に関する情報が記事として掲載されていることを示すものとして需要者に認識されるにとどまるものと認められる。</p> <p>使用 B 標章「U.S.EURO.ASIA の賃貸住宅情報」は、表紙の</p>	<p>題号の下側に数行にわたって表示されたホームページアドレス等の文字に続けて表示されており、その表示位置及び態様からみて、本件雑誌に掲載されている記事の内容を示すものとして需要者に認識されるにとどまるものと認められる。</p> <p>使用 C 標章「世界の賃貸住宅情報」は、本件雑誌の目次の中段部分に表示されているもので、その下には、「ニューヨークエリア、ロンドンエリア」等に分けて世界の主要都市の賃貸物件についての記事の細目次が記載されていることが認められる。使用 C 標章は、その表示位置及び態様からみて、雑誌に掲載される記事の内容を概括的に示した記述として需要者に認識されるにとどまるものと認められる。</p> <p>使用 D 標章「海外賃貸住宅情報」は、表紙の題号の下側に数行にわたって表示されたホームページアドレス等の文字に続けて表示されていることが認められ、その表示位置及び態様からみて、「ab.CHINTAI」を題号とする本件雑誌に掲載された記事の内容を示す記述として需要者に認識されるにとどまるものと認められる。</p> <p>使用 E 標章である「賃貸住宅情報」は、表紙ではなく、本件雑誌中の各地の賃貸物件を具体的に紹介している記事頁の右上隅又は左上隅に小さく表示されているもので、その表示された頁、位置及び表示態様からみて、表示頁の掲載内容を示す見出し的な文字として需要者に認識されるにとどまるものと認められる。</p> <p>さらに、「賃貸住宅情報」という語は、雑誌等に賃貸住宅に関する情報を掲載する場合に、掲載内容を表す語として普通に使用され、賃貸住宅に関する情報を掲載する雑誌が一般に「賃貸住宅情報誌」と呼ばれていることも認められる。</p> <p>以上によれば、使用 A 標章ないし E 標章は、いずれも自他商品識別機能を有する態様で本件雑誌に使用されているものといふことはできず、その使用を「商標としての使用」とであると認めることはできない。</p> <p>よって、原告主張の取消事由は理由がないから、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。</p> <p>(商標 50 条) 重要度 (山本 尚)</p>

279 - 9	原告の顧客に対する「特許権を侵害する」旨の告知は権利行使の一環として正当な行為と認められる	業務上の信用、虚偽の事実の告知又は流布、不正競争行為
<p>1 平12(ワ)11657号(東地46民)</p> <p>2 平13.9.20(棄却)</p> <p>3 同和鋳業(株)</p> <p>4 パイエル・アクチエンゲゼルシャフト</p> <p>5 特許1733787号</p> <p>6 事案：被告が、原告の顧客であるソニー(株)に「原告製品は被告の特許第1733787号を侵害する」旨告知したことは、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布する行為」に当たると主張して、原告が、被告に対し、損害賠償及び謝罪広告の掲載を求めた。</p> <p>争点：被告がソニーに対して告知書簡を送付した行為が、不正競争防止法(不競法)2条1項13号所定の虚偽事実の告知行為又は流布行為に該当するか。</p> <p>裁判所の判断：不競法2条1項13号規定の行為は、不公正な競争行為の典型であり、不正競争行為として禁止される。上記趣旨に鑑みれば、競業者に特許権等を侵害する行為があるとして、競業者の取引先等の第3者に対して警告を発し、或いは競業者による侵害の旨を広告宣伝する行為は、その後の特許庁又は裁判所の判断により当該特許権等が無効であるか、或いは競業者の行為が当該特許権等を侵害しないことが確定した場合には、不競法2条1項13号所定の不正競争行為に該当する。しかし、特許権等を行使する行為は、正当行為として許されるものであり、特許権を侵害する製品を製造し、これを譲渡している場合に、該譲受人が業として当該製品を使用等しているときには、特許権者は競業者たる譲渡人のみならず、該譲受人に対しても、その行為が特許権を侵害するとしてその責任を問うことができる。そこで、競業者が特許権侵害を疑わせる製品を製造販売している場合において、特許権者が競業者の取引先に対して、競業者が製造販売する当該製品が自己の特許権を侵害する旨を告知する行為(取引先警告)が、虚偽の事実の告知として不正競争行為に該当するかどうか、問題となる。前記取引先警告は、競業者の取引先に対して特許権に基づく権利を真に行使することを前提として、権利行使の一環として警告行為を行ったものであれば、当該警告は特許権等の行使として正当な行為といえる。しかし、外形的に権利行使の形式をとっていても、その実質がむしろ競業者の取引先に対する信用を毀損し、当該取引先との取引ないし市場での競争において優位に立つことを目的とされたものであるときには、当該告知の内容が結果的に虚偽であれば、不正競争行為として特許権者は責任を負う。当該告知が、前記の何れに該当するかは、当該告知文書等の形式、文面のみによって決すべきものではなく、当該告知に先立つ経緯、告知文書等の配布時期、期間、配布先の数、範囲、告知文書等の配布先である取引先の業種、事業内容、事業規模、競業者との関係、取引態様、当該侵害被疑品への関与の態様、特許侵害争訟への対応能力、告知文書等の配布への当該取引先の対応、その後の特許権者及び当該取引先の行動等、諸般の事情を総合して判断すべきである。</p> <p>被告がソニーに対して本件書簡を始めとする一連の書簡を送付したのは、真にソニーに対して本件特許等の権利を行使することを前提として、訴訟提起に先立って直接の交渉を持つために行ったものと認められる。従って、被告の前記警告は、権利行使の一環として正当行為と評価できるので、不正競争行為に該当しない。</p> <p>(不競2条1項13号、4・7条 特2条3項)重要度 (伊藤 文彦)</p>		
279 - 10	非類似商標に基づく原告取引先への侵害警告に関し、これを原因とする返品等に対する損害賠償が認容された	商標の類似、商標権侵害、弁護士事前相談、取引先警告、虚偽事実告知、不法行為、過失、損害額、反訴
<p>1 本訴平12(ワ)9104号、反訴平12(ワ)11201号(大地21民)</p> <p>2 平13.9.25(一部認容)</p> <p>3 野村ケミカル(株)</p> <p>4 大阪ケミカル工業(株)</p> <p>5 商標登録4361444号、第25類</p> <p>6 原告標章と本件登録標章(以下、本件標章)との類否：(1)本件標章は、英単語「Question」との認識が容易に生じ、平成9年頃から販売、宣伝広告等の結果、履物の需要者、取引者間で広く知られるに至っているため、需要者は、本件標章を「Question」商標として認識する。</p> <p>(2)原告標章は、本件標章同様、「Q」の記載のみでは、極めて簡単で、かつ、ありふれた記載であり、独立の識別性がない。「N'sMODE」部分は造語で、出所識別表示といえ、該部分と「Q」部分とは意味上関連性がなく、外観構成上も一体不可分に結合していないから、実際取引では、該部分が需要者の注意を惹き呼びも生じる。</p> <p>(3)そうすると、原告標章は、外観、称呼、観念のいずれも本件標章に類似しない。これは、原告が、原告標章を第25類で商標登録したところ、被告が本件標章に類似するとして登録異議を申立てたものの、登録維持決定がされたことから裏付けられ、被告には本件商標権に基づき、原告標章使用差止の権利はない。</p> <p>被告の故意過失の有無：(1)原告製品は、A社からB社へと販売されたところ、平成12年6月頃、B社への警告と前後し、被告は弁護士に委任の上、同月17日付通告書を原告取引先、C社に送付した。同書には、原告標章が本件商標権を侵害することの外、原告製品の販売停止、販売停止、仕入先、仕入開始時期、仕入数及び仕入額の一週間以内回答、販売停止等がない場合は、法律上の手続を執る旨が記載され、該事実は、業界内に広く知られた。そこで、B社は、同月22日付で同社販売店に、商標権侵害のおそれからA社返品を指示し、売場閉鎖も生じた。</p> <p>(2)被告は、原告の同月23日付反論書の受領後、再反論の7月10日付通告書を原告に送付した際、原告標章の使用差止等を予告しながらも前記書面受領まで原告がメーカーであることを知らなかった旨が、また、原告の同月19日付回答書の受領後、反論の同月25日付再通告書を原告に送付した際、原告製品に原告表示がなく、被告に原告の営業妨害の意向は全くない旨が記載されていた。</p> <p>(3)ところが、被告は、当初通告書と同内容の同月25日付通告書を原告の他の取引先に再度送付していた。この間、被告が、被通知者の取引の相手方の営業妨害とならないように配慮した形跡は見られない。</p> <p>(4)侵害事実がないにも拘らず、該判断を被告において誤り、虚偽事実を告知したことは明らかで、弁護士への事前相談は一応考慮に値するが、過失否定の事情には足りず、過失があったと推認するのが相当である。</p> <p>原告の損害：(1)返品等による損害：196.192万円 返品送料は、業界慣行上、原告負担とさせられたこと、再販不能返品155.952万円分を廃棄せざるを得なかったこと、返品ペナルティ料30.24万円も負担させられたことが認められ、これらは相当因果関係にある損害である。原告主張の返品送料15万円は、3.968万円分の書証提出に止まるので、主張金額の3分の2を相当と認める。</p> <p>(2)再販可能品のネーム張替外注費：42万円 (3)再販可能品の値引販売による損害：126万円 (4)弁護士費用及び弁理士費用：35万円</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>原告標章</p>  <p>N's MODE</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>本件標章</p>  <p>Question</p> </div> </div> <p>(不競2条1項13号、4条、民709条、民訴146条)重要度 (山口 栄一)</p>		