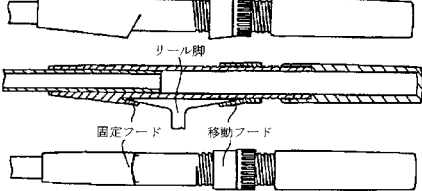


判決要約

No.281

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	

281 - 1	特許異議決定がなされた請求項 12 に記載された特許の取消が取消された	新規事項追加，分割出願 訂正請求，異議，一部取消
1 2 3 4 5 6	平 13 (行ケ) 89 号 (東高 18 民) 平 13 . 12 . 11 (認容) エイ・ティ・アンド・ティ・コーポレーション 特許庁長官 特許 2760740 号 争点:補正後の請求項 9(訂正前の請求項 12)の訂正事項に含まれる「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも 5 ミリジュールではある」という技術的事項は，バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが 5 ミリジュール以上であることを意味し，訂正前明細書の【0018】の記載(「本質的には，KrF エキサイマーレーザーは電力半値点で約 10 オングストロームのスペクトルバンド幅を持つ。しかし，高分解能リソグラフィ用石英ガラスのみのレンズアセンブリは色収差の問題を回避するためには約 0.1 オングストローム以下のレーザー源バンド幅が必要であることが再確認されたため，本出願人はレーザーとバンド幅狭化手段とを結合することによって，2484 オングストロームの所でたった 0.05 オングストロームの電力半値点バンド幅を特徴とする出力を得ることに成功した。1000 パルス / 秒の反復速度における，これら個々のパルスのパワーは約 5 ミリジュールであるが，これは均質な高分解能スループットリソグラフィー	に対して十分なものである」)には開示されていない新規事項であるか否か。 裁判所の判断:「2484 オングストロームの所でたった 0.05 オングストロームの電力半値点バンド幅を特徴とする出力を得ることに成功した」との記載は，短波長かつ狭バンド幅の出力を得ることで高分解能を達成できることを意味するものであり，これに続く「1000 パルス / 秒の反復速度における，これら個々のパルスのパワーは約 5 ミリジュールであるが，これは均質な高分解能高スループットリソグラフィーに対して十分なものである」との記載は，バンド幅を狭化することにより高スループット達成に必要なパワーに満たないおそれがあるが，実験の結果個々のパルスのパワー約 5 ミリジュールであり，高分解能を維持し高スループット達成にも支障がないことを確認した，との意味に解するのが合理的である。この解釈によれば，【0018】の「約 5 ミリジュールであるが，...十分なものである」との記載が，約 5 ミリジュール以上であればよいこと，換言すれば「少なくとも 5 ミリジュールではある」ことを意味することが明らかなのである。 (特 120 条の 4，29 条の 2，29 条 2 項)重要度 (曾々木 太郎)
281 - 2	原告の「複製権侵害」「著作者人格権侵害」の主張が認められ，被告の「引用」「公正な利用の法理」「権利の濫用」の主張は認められなかった	複製権，引用，著作者人格権 改変，氏名表示
1 2 3 4 6	平 12 (ワ) 17019 号 (東地 47 民) 平 13 . 12 . 25 (一部認容) 川崎洋ほか 4 名 (株)育伸社 概要:本件各著作物(小学校又は中学校用国語検定教科書に掲載)の著作者である原告らは，本件各書籍(前記教科書に準拠した書籍)の被告による印刷，発売等は，原告らの複製権，著作者人格権を侵害すると主張し，差し止め請求等を求めた。 判示事項 1:「引用」とは，報道，批判，研究その他の目的で自己の著作物中に，他人の著作物の原則として一部を採録するものであって，引用する著作物の表現形式上引用する側の著作物と引用される側の著作物とを明瞭に区別すると共に，両著作物間に引用する側の著作物が「主」であり，引用される著作物が「従」である関係が存する場合をいう。本件各著作物の掲載態様に照らすと，本件各著作物と本件各書籍を明確に区別して認識することができ，又，本件各書籍の設問部分には，問題の設定，解答の形式等に被告の創意工夫が認められる。しかし，この創意工夫も児童ないし生徒に，本件著作物をいかに正確に読みとらせ，またそれをいかに的確に理解させるかという点にあり，本件各著作物の創作性を度外視してはあり得ない。そして，このことに前記認定の本件各書籍における本件各著作物とそれ以外の部分の量的な割合等を総合すると，本件著作物が「従」であり，本件各書籍が「主」であるとは言えないので，「引用」に該当しない。 2:ア.本件書籍 2 の各変更は著作権法 20 条の「改変」に該当する。又，被告の「その改変は意に反する改変(同法 20 条 1 項)」に該当しない旨の主張は，認めない。更に，被告は「やむを得ないと認められる改変」(同法 20 条 2 項 4 号)に該当する旨，主張するが「やむを得ないと認められる改変」とは，著作物の性質，利用の目的及び態様に照らして，当該	著作物の改変につき，同項 1 号乃至 3 号に掲げられた例外的な場合と同程度の必要性が存在することを要する。しかるに，本件書籍においてはそのような必要性が存在しないので，被告の前記主張は採用できない。イ.被告は同法 19 条 3 項により本件書籍 1,2,6 の著作権者名の表示を省略できる旨主張するが，同項の「著作物の利用の目的及び態様に照らして」とは，著作物の利用の性質から著作者名表示の必要性がないか，著作者名表示が極めて不適切な場合を指す。前記本件書籍の場合にはこれに該当しないので，被告の前記主張は理由がない。 3:被告人は「フェア・ユースの法理」を主張するが，現行著作権法は著作権者と著作物利用者の間の利害を調整するいくつかの規定を有しており，本件においてこれらの著作権法上の規定とは別に，「フェア・ユースの法理」によって著作権を制限すべき根拠は認められないので，被告の前記主張は理由がない。 4:被告は，「権利の濫用」を主張するが，被告の主張する事実からは原告らの権利の濫用を基礎付けることはできないので，その主張は理由がない。 5:同法 114 条 1 項は，当該著作物を利用して侵害者が現実にある利益を得ている以上，著作権者が同様の方法で著作物を利用する限り同様の利益を得られる蓋然性があること，に基づく規定である。原告らは作家，翻訳家又はその相続人であって自ら本件各著作物の出版を行っていないので，原告らが被告と同種の方法で著作物を利用して利益を得られる蓋然性はない。従って，本件において前記同項の適用の余地はない。又，著作権侵害に対する慰謝料請求は認められないが，著作者人格権侵害に対する慰謝料請求は認められる。 (著 19 条 3 項，20 条 1・2 項，32 条 1 項，114 条 1・2 項，米国著 107 条)重要度 (伊藤 文彦)

281 - 3	先行技術は、本件考案とは技術分野を異にしているとして、本件考案の進歩性を容認した審決が支持された	考案の属する技術分野
1 平 12(行ケ)192 号(東高 6 民) 2 平 13. 12. 13(棄却) 3 大丸興業(株) 4 ダイワ精工(株) 5 実用新案登録 1932638 号 6 本件考案: 補強繊維に熱硬化性合成樹脂を含浸したプリプレグの引揃シート又は織布で形成した竿管表面に、これと同質材料からなり、かつ、ねじ山とねじ谷とが一体に連設形成された雄螺子部材を一体に密着成形して移動フード進退用の雄螺子を設けると共に 前記雄螺子部材が引揃シートで構成されているときは繊維方向が周方向に、織布で構成されているときは高密度の繊維方向が周方向になるように形成したことを特徴とする釣竿。	判決における用語の解釈: 弁論の全趣旨によれば「プリプレグの引揃シート」とは、強化繊維を一方方向に引き揃えて樹脂を所定パーセント含浸し、それを半硬化状(低温加熱)、又は、半乾燥状にして一定厚さのシート状にしたものであり、「プリプレグの織布」とは、強化繊維を経緯に織り込んだ布に樹脂を所定パーセント含浸させ、それを半硬化状、又は、半乾燥状にして一定厚さのシート状にしたものであること、が認められる。 判示事項: 原告は、先行文献に記載された技術は、管体に溝を形成する技術である点で、本件考案と密接に関連する技術分野に属するものであるから、釣竿のような管体に先行文献に記載された管の構成を適用することを妨げるものではない旨主張する。しかしながら、前記認定によれば、本件考案	は、釣竿に関し、プリプレグの補強配置の仕方によって微妙な竿調子を調整する分野であって、先行文献の発明のように管体の内圧や頑丈な構造体を対象とする産業用の管構造体の応用の分野とは、技術分野を相当に異にするものであるというべきである。すなわち、本件考案は、竿管表面にプリプレグの引揃シート又は織布を採用し、これと同質材料から成る雄螺子部材をこれと一体に密着成形するとともに、螺子部材の繊維方向を特定することにより、釣竿自体に直接リール取付脚を確実かつ強固に装着できるようにして、釣竿の握持を容易にするとともに、魚釣り時における重量の軽減を図るという釣竿特有の課題を解決して、釣竿の技術分野に特有の問題に関する考案に想到したものである。(中略)そうだとすると、このように釣り竿とは属する技術分野において異なるところの大きい先行文献の技術を、釣り竿の改良に適用することは、釣竿の開発に従事する当業者にとって、きわめて容易になし得るところではなかったというべきである。 従来周知の釣り竿(審判第 5 号証)  (実 3 条 2 項) 重要度 (野中 誠一)
281 - 4	本願商標と引用商標とは、称呼が類似するとはいえず著しく相違する外観、観念の印象等を総合、全体的に考慮するなら、両者が類似する商標であるとはいえないとして認容された査定系審決取消請求事件	文字部分の称呼と観念
1 平 13(行ケ)144 号(東高 13 民) 2 平 13. 12. 12(認容) 3 (株)集英社 4 特許庁長官 5 商願平 11-48038 号 6 判示事項: 引用商標は、その構成に鑑みれば「Tsu」の文字部分と「Kai」の文字部分との二つの互いに独立した部分からなるものとみるのが自然であり、引用商標全体を「TsuKai」と一体的にとらえる旨の被告の主張が、引用商標が「TsuKai」という一つの文字部分からなるものと把握し得るという趣旨であれば、それは上記構成に照らして甚だ不自然であるといわざるを得ない。	したがって、引用商標を「ツカイ」又は「ツーカイ」のように称呼する場合があっても、それは、互いに独立した二つの文字部分から生ずる「ツ」、「カイ」の各称呼を順に連続的に称呼するにすぎないのであって、引用商標を「ツーカイ」と称呼することから、看者が「ツウカイ」と称呼される日本語の熟語の有する意味合いをもって引用商標を把握しようとする契機は存在しないというべきである。 そうすると、本願商標「痛快」と引用商標「Tsu/Kai」とは称呼が類似するとはいえず、両者は、外観において著しく相違するものであり、さらに、本願商標からは「痛快」、「とても気持ちのよいこと」、「大変愉快なこと」等の明確な観念を生ずるのに対し、引用商標からは特定の観念が生じないことはもとより、何らかの意味合いをもって把握されることもないから、両者は観念においても明りように相違する。	そして、これらの称呼、外観、観念に基づく印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考慮し、さらに、本願商標に対する取引者、需要者の注意力、印象の度合等が、他の商品の取引の場合と特段異なるものとは認められないことを併せ考えれば、本願商標及び引用商標が各指定商品に使用されたとしても、取引者、需要者が、商品の出所につき誤認混同を来すおそれはないものと認められる。 争点: 引用商標から「ツウカイ」の称呼を生ずるとして両商標の称呼が類似するとした点。 原告主張: 本願商標と引用商標とは、「ツウカイ」の称呼を共通にするとしても、外観及び観念において著しく相違するものであり、本願指定商品に係る取引の実情に基づけば、このような相違によりその出所に誤認混同を来すおそれはない。 被告主張: 引用商標全体を一体的にとらえた「TsuKai」の欧文字からは、英語の親しまれた意味合いが直ちに想起されるとはいえないから、これがローマ字式に読まれ、「ツウカイ」と称呼されることは決して少なくない。 その場合に、看者は、構成文字から何らかの意味合いを把握しようとし、そこから日常的に親しまれた意味合いが看取されるときには、その意味合いをもって当該商標を把握することもある。「ツウカイ」の称呼から比較的容易に「痛快」の意味合いが把握されることも少なくはなく、本願商標と引用商標とが観念において著しく異なるものとする原告の主張は誤りである。 (商 4 条 1 項 11 号) 重要度 (信太 明夫)

281 - 5	本件発明「帯鋼の巻取装置」に関する損害賠償請求が容認された	実施料相当額 遅延損害金 消滅時効
1 平 12 (ワ) 6714 号 (東地 29 民) 2 平 13 . 12 . 21 (一部認容) 3 (株)日立製作所 4 石川島播磨重工業(株) 5 特許 1475307 号 6 権利侵害の争点: 被告製品が、本件発明の構成要件を充足するか否か、本件特許には、記載不備、進歩性欠如または要旨変更による無効理由が存在するか否か、被告の行為に先使用の抗弁または自由技術の抗弁が存在するか否か、損害の額の算定方式、原告の損害賠償請求権に時効による消滅が成り立つか、があった。	原告の主張: 被告製品が、本件発明の構成要件を充足し、本件特許には、記載不備、進歩性欠如または要旨変更による無効理由が存在せず、被告の行為に先使用の抗弁または自由技術の抗弁が存在せず、損害の額として実施料率 15% を請求し、原告の損害賠償請求権に時効による消滅が成り立たないと主張した。 被告の主張: 原告の主張に対して、全て争った。 判決: 損害の額の算定方式以外については、原告の主張を、ほぼ認め、被告の主張を退け、損害賠償金の支払いを認めた。判決では、本件発明の有用性および重要性を認める一方、被告製品の価格が、1 台当たり平均 3 億円を超え、本件	発明の作用効果を奏する部分の他に重要な構成部分および技術が含まれていることを考慮し、実施料率としては、被告製品の販売価格の 5% が妥当であると判断した。なお、遅延損害金としては、原告の主張を認め、各被告製品毎に、その販売の日以降である各製品を納入した年の翌年の 1 月 1 日から起算して算出した。 評釈: 不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から 3 年を経過することにより時効消滅する。その損害および加害者を知った時に限る裁判所の判断が参考になった。すなわち、損害を知った時とは、損害のみならず、加害行為が不法行為であることも併せて知った時を意味し(大判大 7 年 3 月 15 日民録 24 輯 498 頁)加害者を知った時とは、加害者に対する損害賠償が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれを知った時を意味する(最二小判昭和 48 年 11 月 16 日民集 27 巻 10 号 1374 頁)。原告が提訴する 3 年以上前から、原告および被告の間で、本件特許権侵害の有無について交渉が行われた。判決では、裁判前の交渉が行われていたからとして、事実関係から、原告が被告製品の構造を知っていたと判断することはできないとし、消滅時効は成立しないと判示した。 (特 102 条 3 項、民 724 条) 重要度 (前田 均)
281 - 6	本件訴訟は、先行事件の確定判決で問題とされた同一被告の各行為に基づく原告らの損害賠償請求が認容された	許諾外商品の並行輸入 先行判決による本訴の遮断
1 平 11 (ワ) 6024 号 (東地 46 民) 2 平 13 . 10 . 25 (一部認容) 3 (株)ナヴィコ、(株)サン・アロー、(株)バイスコポーレーション 4 ヒットユニオン(株) 5 商標登録 650248 号、1404275 号 6 概要: 本件訴訟は、いわゆるフレッド・ベリー商標の付されたスポーツウェアを並行輸入して国内で販売する原告らが、同商標権を有する被告に対して不正競争防止法 2 条 1 項 13 号に基づき損害賠償を求めている事案である。	本訴の提起に先立って先行事件の訴訟が提起された。原告らは、本件商品は真正商品の並行輸入であり、商標権侵害の違法性を欠くものと主張、被告は、真正品とはいえないから、その輸入・販売は被告の商標権等を侵害すると主張、原告らと被告との間に本件商品の輸入・販売の差止め及び損害賠償等を求める訴えが提起され、これらは併合審理された。 先行事件についての東京地裁の一審判決では、本件商品は、被許諾者において許諾契約の製造地域制限条項に違反する行為(許諾地域外の製造)があったとしても、それは商標権者と被許諾者との間の内部関係というべきであり、許諾契約が解除されない限り許諾を受けた者が製造販売した商品であるという点に変わりはなく、商標の出所表示機能が害されることはない」と判示した上、本件商品は、販売前に許諾契約が解除されていたとは認められないから、真正商品の並行輸入として商標権侵害の実質的違法性を欠くものであり、これを偽造商品とした被告の虚偽事実の告知・流布の各行為は、不正競争行為に該当するとして、原告らの各行為の差止請求及び損害賠償請求(一部)を認容、被告の原告らに対する本件商品の輸入販売の差止請求及び損害賠償請求を棄却した。 控訴審判決で一審判決のうち、告知・流布の差止めを命じた部分につき、取引先に通知・新聞等に広告することを差し止める内容に変更したほか、一審判決を維持、被告上告の不受理決定がされて上記控訴審判決は確定した。 争点 1: 原告らの本件商品の輸入行為が商標権侵害の違法性を有するか、また先行判決の既判力の客観的範囲はどこまでか。 争点 2: 被告の故意又は過失の存否。 判示事項: 民法 114 条 1 項は「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する」と規定、先行事件の確定判決は上述したとおりであるから、既判力が生じるのは、控訴審口頭弁論終結時において、原告らが被告に対し本件商	品について偽造の旨告知・流布することの差止請求権及び虚偽事実の告知・流布に基づく原告らの営業上の信用毀損を理由とする損害賠償請求権を有すること、被告が原告らに対し本件商品の販売につき商標権等の侵害を理由とする差止請求権及び損害賠償請求権を有していないことの各請求権の存否にある(争点 1)。 本訴において、被告が本件商品の輸入・販売が真正品の並行輸入として被告の商標権を侵害しないことや、被告による通知書の発送及び広告の掲載が虚偽事実の告知・流布として不正競争行為に該当し、当該行為につき被告に故意過失が存在することを争うことは、金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した者が残部請求の訴えを提起することは原則として許されない旨の判例(最高裁平 9(オ)849 号同 10 年 6 月 12 日第 2 小法廷判決)の趣旨に照らしても、訴訟上の信義則に反するものとして許されない(争点 2)。 なお、先行事件において、原告らは、本訴において請求している具体的な取引における逸失利益を損害として主張していなかったことから、先行事件における損害賠償請求は一般的・抽象的な営業上の信用毀損を対象とするものに限定されていたというべきである。したがって、先行事件の確定判決の存在により本訴における原告らの損害賠償請求が遮断されるという被告の主張は、採用することができない。 被告主張: ライセンス契約の製造地域制限条項違反の製造商品は、真正品ではなく、裁判上の差止めも新聞広告による警告も可能である。 営業誹謗行為に基づく原告らの損害は、先行事件の判決で十分に填補されているから、先行事件の判決の既判力によって本訴請求は遮断されるべきである。 評釈: 製造地域制限条項違反の商品の輸入が真正性ある商品の平行輸入行為として適法か、商標権侵害を構成するか、との中心命題は、判決の説示するように、当時、必ずしも法的に論じた一義的見解がなく、これを真正品と認めない見解もある以上、製造商品を一方的に偽造品である旨取引先に通知したり、業界紙に広告する行為の影響力が決して少なくないことを考量するなら、先例なき事案の対応には、問題となる事実関係についての一層の慎重な配慮に加えて司法手続などの法的判断が明確に求められよう。 (不競 2 条 1 項 13 号) 重要度 (信太 明夫)

281-7	本件発明「大径角形鋼管の製造方法」の無効審決（前審決）に対する審決取消訴訟中に、訂正審判が認められた。しかし、審決取消訴訟は棄却（前判決）され、無効審決は維持された。原告が上告したところ、最高裁では、前審決は訂正後の明細書に基づく審決でないとして、前判決を破棄し、審決取消の判決をなした。そこで、特許庁は、更に無効審判を審理し、改めて無効審決をした。本件訴訟は、この2度目の無効審決（本件審決）の取消訴訟であって、訂正後の発明について、（旧法時の）訂正無効審判をせずに無効審決をしても違法ではない、と判断した事例である。	発明の詳細な説明及び図面の参照 訂正無効の審判
1 2 3 4 5 6	平12（行ケ）374号（東高6民） 平13・12・13（棄却） ナカジマ鋼管（株） （株）セイケイ 特許1293128号 判旨事項・争点：本件訴訟の争点は、「1枚厚肉鋼板」「開先加工」の技術的意味 引用発明の証拠評価 本件発明の進歩性判断 審理手続の瑕疵である。 判決は、これについて逐一判断し、原告の請求を棄却している。 (1)「1枚板鋼板」を「1枚厚肉鋼板」に訂正したことは、特許請求範囲の減縮にあたると最高裁は述べるが、これは「1枚厚肉鋼板」の意味の解釈をしている訳ではない。本件明細書から、板厚9mmの加工例を排除するものではなく、これについては、本件明細書の記載全体を対象とした検討が必要である。また、「開先加工」は「1枚厚肉鋼板の両側の開いた先端を加工すること」であるが、本件特許請求範囲には「開先加工」が「X形状」とあるとの記載は全く存在しない。原告は、本願には「X形状」の開先加工が図面に記載されているから、特許請求範囲に記載されていなくとも発明の詳細な説明や図面を参照できると主張するが、ここに言う参照は文言自体の技術的意義が不明確な場合に限るもので、この限度を	超えて上記参酌がなされる訳ではない。 (2)原告は、鋼管会社がPR映画フィルムを制作し、公にすることは不自然であるから、このPRフィルムは引用発明の証拠評価を誤ったものであるとするが、上記主張を裏付けるべき格別の立証はなされておらず、上記認定を妨げる資料を見出すことができない。原告の主張は採用できない。 (3)引用発明において、A、B、C、Dの各構成要件を採用することは、周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。本件発明が顕著な作用効果を有するとの原告の主張は、本件発明が「12mm以上の1枚厚肉鋼板」で「両側をX形状に開先加工」する構成であることを前提とした主張であって、採用し得ない。 (4)旧法上、訂正後の明細書に基づく発明は、訂正無効の審判により審理判断すべきであるが、訂正前の発明と訂正後の発明とで技術分野が変わる訳でなく、審理判断の基礎となる事実も共通にしているから、従前からの手続を利用できれば、審判の経済の面で好都合である。仮に何らかの手続上の瑕疵があったとしても、それを理由に本件審決を取消さねばならぬ程のものでないことは、明らかである。原告主張は、採用できない。 (特123条、旧特126条3項)重要度 (牧 哲郎)
281-8	ショルダーバックの開蓋時の内部構造をも対比して形態模倣を認定し、損害賠償請求のみを認容した	3年、形態、同種商品が通常有する形態 内部構造、差止請求、損害賠償請求 侵害行為による利益額、寄与率
1 2 3 4 5 6	平12（ワ）20801号（東地46民） 平13・12・27（一部認容） （株）レジャープロダクツ （株）ファイブ・フォックス 判示事項 形態模倣及び差止請求：(1)不競法2条1項3号の「模倣」とは、既に存在する他人商品の形態をまねてこれと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいい、他人商品と作り出された商品を対比観察した場合に、形態が実質的に同一といえる程度に類似することを要する。問題商品の形態に他人商品の形態と相違部分があるとしても、相違がわずかな改変であって、商品の全体的形態に与える変化が乏しく、商品全体から見て些細な相違にとどまると評価される場合には、両者は実質的に同一の形態である。 (2)これに対し、相違部分の着想の難易、改変の内容・程度、改変が商品全体の形態に与える効果等を総合的に判断したとき、改変により商品に相応の形態的特徴がもたらされ、相違が商品全体の形態の類否の上で無視できない場合には、両者を実質的に同一の形態とはできない。 (3)被告商品と原告商品の形態はほとんど同じで、殊に、原告商品の1つとして、ペットボトルポケットの内部に携帯電話収納ポケットが挙げられるが、この場所に水を嫌う精密機器である携帯電話収納ポケットを設けたことは、ある意味で非合理的であるが、この点も被告商品において同じである（この点まで同じことは、被告商品が選択肢中から殊更原告商品を模倣したことを裏付ける）。 (4)被告商品と原告商品との間で異なる点は、全体的な印象として原告商品がやや横長に見えるのに対し、被告商品がやや縦長に見える点のほか細部の点にすぎない。被告商品は、基本的形態はもちろん、多くの点が原告商品とほとんど同一であって、相違点は極めて些細なもので、改変を加えるにつつき着想困難とはいえないし、被告商品に相応の形態的特徴がもたらされていない。以上によれば、被告商品と原告商品とは、実質的に同一の形態である。 (5)原告商品発売以前の商品に、原告商品と同一又はその	基本的特徴を備えたものはない。また、原告商品の特徴が必ずしも全て原告の着想でないとしても、それらを組み合わせた具体的商品はない。更に、原告商品の形態が、同種商品の機能・効用を発揮するため不可避免的に採らざるを得ない形態ともできない。以上によれば、原告商品の形態は同種製品が通常有する形態とはいえない。 (6)以上より、被告商品と原告商品とは、実質的に同一の形態といえることができる。また、被告商品は、平成11年11月ころ企画・製造された物で、この時点では既に原告商品は雑誌記事に採り上げられていた。被告商品と原告商品とが基本的形態のほかその特徴の多くを同じくすることに照らせば、被告商品は原告商品の形態を模倣したものと いわざるを得ない。 (7)商品形態の保護期間は、本件口頭弁論終結時において既に経過しているから原告の差止請求は理由がない。 原告の損害：(1)被告商品は仕入原価が1個1565円で、販売が1195個である。デパート等への納入価格は中間値である小売価格の67.5%に当たる4657円と認める。 (2)不競法5条1項の「利益」とは、純利益ではなく売上高から変動経費を控除したものを意味する。販売管理費について、販売手伝いは被告商品のみを販売するために派遣されていないから、この人件費は変動費とは認められない。変動費たる販売管理費としては、バッグ類等の販売に通常要する納入価格の15%と認める。被告商品販売の利益は、$\{4657 - 1565 - (4657 \times 0.15)\} \times 1195 = 286$万円となる。 (3)寄与率について、形態模倣は、形態が商品売上げに寄与するから模倣が行われ、特段の事情のない限り、商品形態以外の要素が売上げに寄与していることをたやすく認めることはできない。被告商品は旅行や街歩きにおける機能性を売り物としたバッグであって、ファッション性を重視した洋品雑貨分野商品ではなく、被告ブランドの信用力や知名度、ファッション性等が被告商品の売上げに大きく寄与していない。 (不競2条1項3号、3条1項、4条、5条1項)重要度 (山口 栄一)

281 - 9	著名商標や著名な営業表示を含むドメイン名の登録に関する所有権の確認の訴えが却下された	ドメイン名の所有権 訴えの利益の有無
	1 平 13 (ワ) 5603 号 (東地 46 民) 2 平 13 . 11 . 29 (却下) 3 合資会社 4 ソニー(株) 6 事実関係:原告が本件ドメイン名『WWW.SONYBANK.CO.JP』の登録をしたところ、被告は本件ドメイン名が被告所有の著名な商標『SONY』と類似するものであることを指摘し、取引者等の誤認混同を招くものであるとして、工業所有権仲裁センター(以下「仲裁センター」という)に対し、本件ドメイン名の移転を申し立てた。仲裁センターは、この申立に基づき、原告に対し本件ドメイン名の登録を被告に移転せよとの裁定を行った。原告は、この裁定を不服として、本件ドメイン名については原告が所有権を有しているとの確認を求めたものである。 ところで、わが国におけるドメイン名の登録等の業務を行う JPNIC は、「属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則」(以下「登録規則」という)を定めており、インターネット利用者は、同規則の内容を承認した上で登録申請を行い、また、既に登録されているドメイン名につき移転登録を受けることができるものとしている。しかし、ドメイン名の登録に際して既存の商標や商品等の表示等に関する権利と抵触するか否かについての審査は行われていない。 原告の主張:本件ドメイン名は、原告の所有権に属するものであり、憲法 29 条により保護される財産権であって所有者たる原告の同意なしにこれを奪うことはできないから、被告への移転を命じる本件裁定は、公序良俗に反し無効である。 判示事項: (1) インターネットの利用者は、登録規則の内容を承認した上で JPNIC に申請することによりドメイン名の登録を受け、また移転登録を受けることができること、ドメイン名の登録は、インターネット上での識別子として用いることを目的として行うものであり、それ以外のいかなる意味もないこと、ドメイン名の登録、移転については JPNIC の承認が必要であり、一定の事由があれば JPNIC からその登録を取り消されることがあること、等に照らせば、ドメイン名登録は、インターネット利用者と JPNIC との間で登録規則をその内容(契約約款)とする私的契約により付与されるものであり、ドメイン名登録者は、JPNIC に対する債権契約上の権利	としてドメイン名を使用することができるものであるにすぎない。したがって、ドメイン名について登録者が有する権利は債権的なものであり、所有権の対象として観念する余地はない。よって、原告がドメイン名『WWW.SONYBANK.CO.JP』につき所有権を有していることの確認を求める本訴請求は、確認を求める法律関係について法的前提を欠くものである。 (2) 被告は、「SONY」を含む商標について、昭和30年以来多数の商標登録を受けているばかりでなく、金融・保険・不動産の取引等に関する役務を含む全類について防護標章登録を受けている。このように、「SONY」の名称は被告及び関連企業を表す表示として著名であると共に、本件ドメイン名における「BANK」は銀行を表す英語普通名称にすぎず、また、「CO」は登録者の組織属性、「JP」は登録国を意味する一般的な表示であるから、本件ドメイン名中の識別力を有する部分は「SONY」のみであって、本件ドメイン名は被告の登録商標及び著名な営業表示との間で役務の出所ないし営業主体の混同を引き起こすおそれがある。本件ドメイン名は、原告の事業目的とは関係がなく、本件ドメイン名の登録についての権利または正当な利益を有していない。本件ドメイン名は、被告のネット銀行への参入に関する新聞報道直後に原告によって登録されたものであって、被告が特定の事業に関して「SONY」の語を含んだ名称をドメイン名として使用できないように妨害するために登録したものであり、不正な目的で登録されたものである。したがって、原告は、本件裁定に従って、本件ドメイン名の登録を被告に移転する義務を負っている。 評釈:ドメイン名の登録については、JPNIC の登録規則によれば、先願主義(規則 7 条)を採用してはいるが、登録に際して、既存の商標や商品等表示などに関する権利と抵触するか否かについての審査をせず、自由に選択することができるように取り扱っている。しかし、選択されたドメイン名が著名な商標などとの間で出所の混同を生ずる恐れがあり、また不正な目的で登録を受けたような場合には、このような自由選択性について一定の制限を設けるように解釈した点に意義があると解される。 (JPNIC「ドメイン名登録規則」)重要度 (前田 和男)
281 - 10	本件発明「温風暖房機」の特許権損害賠償等請求事件において原告の請求を一部認めた	無効理由 濫用
	1 平 11 (ワ) 24433 号 (東地 46 民) 2 平 13 . 9 . 6 (一部認容) 3 三菱電機(株) 4 ダイニチ工業(株) 5 特許 1841614 号、実用新案登録 1858417 号 6 イ号が、構成要件 C「燃焼ガスと空気を混合させた温風を送風ファンにより水平面に対し下向きケース外へ吹き出す通路を形成する熱遮蔽板及びダクトとを備えていること」構成要件 D「上記バーナーを垂直面に対し後向きに傾斜させるとともに上記気化器を前方に設けていること」を充足するか否かが争われた。 被告:明細書の記載によれば本件特許発明は、吹出口が足元近くの下方に設けられたタイプにおいて、バーナーを後方傾斜させることで、本来長くなる温風暖房機の奥行を長くする必要がなくなったという点に意義を有するものといえる。したがって、通路の短いタイプ、すなわち吹出口が上方に設けられたものは、そもそも奥行の長い温風暖房機になり得ないため、本件特許発明が解決する課題は発生しない。従って構成要件 C を充足しない。「気化器」を前方に設けるという構成は、本件特許に対する異議申立てへの対抗手段として原告が追加したものであるが、それ自体は本件明細書に従来例と	して記載されている。異議申立てに対しては、通常独自の作用効果を伴う構成を付加(限定)して対抗するのが通常である。上記要件を限定して解決すべきである。 裁判所:熱遮蔽板及びダクトにより構成される温風の通路が下向きに傾斜していることは本件特許発明の要件であり、そのためには吹出口がケース前面の上端に形成されることはあり得ないとしても、本件明細書の記載及び本件特許発明の技術的意義に照らし、温風の吹出口が下方にあることまでを要件とするものではないと解すべきである。従って、イ号は構成要件 C を充足する。 本件明細書の記載は、気化器とバーナーの位置関係について述べたものではなく、しかも気化器で気化した蒸気がバーナーに送り込まれるという構造を採っている以上、気化器はバーナーに隣接して配置されることからすれば、構成要件 D について脇にバーナーが存在しないような前方の位置というように限定して解釈すべきでないことは明らかである。 本件実用新案登録は、先行被告製品に係る公知の考案に係るものであるというべきであり、無効理由を有するから、原告の権利行使は権利の濫用に当たり許されない。 (特 36 条 4 項等)重要度 (岡田 淳平)