

判 決 要 約		番号	概 要	キーワード
		1 事件番号(裁判所) 2 判決言渡日(判決) 3 原告(控訴人)		4 被告(被控訴人) 5 出願番号等 6 要約
282 - 1	職務発明性が肯定された		職務発明 報奨金	
1	平 12 (ワ) 21863 号 (東地 29 民)		的に進めていた (明細書案作成, 特許事務所との打合せ)。	
2	平 14. 1. 28(棄却)		さらに原告は, (特許出願後に) 被告会社から 200 万円の支給を受けた。	
3	小宮邦文		以上の事情からすると, 原告は, 特許を受ける権利を被告会社に承継させることを承諾したと認められる。	
4	(株)日本システムデザイン, 梅北千広		なお, 原告は, 被告会社に就職する前に勤務していた会社	
5	特願平 8-142773 号		に在職していた間の発明であると主張する。しかし, 前の会社	
6	「①社員が特許を受けようとするときは, 予め会社に申し出て承認を得なければならない。②前項の場合, その性質が会社の業務範囲または研究事項に属し, その発明考案が業務上得られたものであるときは, その特許を受ける権利は全て会社に帰属するものとする。③前項の規定により会社が特許を受け, 会社に顕著な利益を与えたときは, 相当の報奨金を支給する」との就業規則がある。		付加したりしている点で相違しているので, そのようにいうことはできない。	
	原告は, 被告会社の囑託であったが, 特許出願手続を中心		(特 35 条)重要度☆☆ (加藤 貞晴)	
282 - 2	原被告間で締結した覚書の条項が「不起訴の合意」に当たるとして, 原告の無効審決取消請求が却下された		覚書の解釈, 不起訴の合意 (処分権主義)	
1	平 13 (行ケ) 146 号 (東高 6 民)		許に関し両者間に存在する紛争を, 当事者間の話し合いで解決するとの基本合意をし, この基本合意に基づく話し合いによる解決の方法として, 第 3 項で, 原告は, 本件審決が出されるまでの間, 被告に対する侵害訴訟の提起を差し控え, 被告は, その見返りとして, 原告に対し尊敬料の名目で 1,000 万円を支払うことを, 第 4 項で, 最終的に, 当事者双方が本件審決の結論に従って行動することを約束したものである。	
2	平 14. 1. 31 (却下)		(2)本件覚書には, 本件審決につき, 取消訴訟を提起するか否かについて, 直接言及した記載はないが, 審決の結論が特許有効である場合においては, 「審決の直後」に特許実施許諾契約書に調印することとされていたことからすれば, 被告が, その特許を有効とした審決の取消訴訟を提起することは許されないと解される。また, 本件審決の結論が特許無効である場合には, 原告は, 尊敬料の返還をする義務を負担するだけで, その審決の取消訴訟を提起することができるとすると, 取消訴訟の結論が出るまで, 本件係争は, 解決しないことになり, 本件覚書にも取消訴訟の結論に従ってどのように紛争を解決するかについては, 何ら規定がないことから, 話し合いによる解決をするという本件覚書の基本合意が無意味なものになる。しかも, このような結論は, 被告に対して大きな不公平を生じさせる。したがって, <u>原告が審決取消訴訟を提起することを被告が了承していたなど特段の事情がない限り,</u> 本件審決が特許無効となった場合にも, 原告は, それを認めてそれに応じた内容で紛争を解決する趣旨であって, 本件審決の取消訴訟を提起することは許されない。	
3	大豊工業(株)		(3)本件覚書の合意に至る経緯や当事者の言動を勘案しても, 原告が主張するような「本件審決につき審決取消訴訟を提起する自由がある」ことについて, その裏付けとなる文章等の証拠がなく, これを認めることはできない。したがって, 被告が, これを黙視的に承諾したことを認めることもできない。よって, 上記認定の本件覚書の記載内容及び弁論の全趣旨によれば, 原被告間において, 本件審決につき取消訴訟を提起しないとの不起訴の合意があったと認めることができる, として原告の訴えを却下した。	
4	大同メタル工業(株)		(行訴 7 条, 民訴 246 条) 重要度☆☆ (前田 和男)	
5	特許 2795305 号			
6	事実関係 : 原告は, 発明の名称を「すべり軸受」と称する特許権(「本件特許」という)の所有者であり, 被告が「ボーリング軸受」の名称で製造販売するすべり軸受が原告の本件特許を侵害するとしてその旨を被告に通知したところ, 被告は, 本件特許につき無効審判の請求をした。原告は, この無効審判の審理の過程で特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求すると共に, 被告との間で, 上記すべり軸受に関する特許係争について協議交渉した結果「覚書」を締結し, 本覚書の規定に従い, 本件審決が出される前に, 特許権許諾契約書(案)を作成した。			
	他方特許庁は, ①訂正請求に係る発明は, その出願前に頒布された刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり, 独立して特許を受けることができないものであるから上記訂正は認められない。②訂正請求前の発明は, 上記刊行物に記載された発明である(特 29 条 1 項 3 号該当)として, 本件特許を無効とする審決をした。			
	覚書の内容 : 覚書第 2 項には両社間のすべり軸受に関する特許係争(本件問題)の解決に関し, 「大豊及び大同メタルは, 本件問題を両社間の話し合いで解決することに基本同意する」旨の条項が置かれ, かつ第 4 項には, 本件審決後の取扱いについて, 「本件審決に従うことに合意」し, その結果, 即ち, ①本件特許が無効な場合と, ②有効な場合に関する対応についての合意条項が置かれた。			
	原告の主張 : 本件覚書は, 原被告間で, 本件特許に基づく侵害訴訟の取扱いについて合意したものであり, 同覚書にいう本件問題とは, 「すべり軸受に関する特許係争」, 即ち特許侵害問題のことであって, 覚書第 2 項の基本同意は, 侵害問題を話し合いで解決する意図を表したものであり, 特許無効審判の結論について, 裁判ではなく話し合いで決着しようと定めたものではない。			
	判示事項 : (1)原告と被告は, 本件覚書の第 2 項で, 本件特			

282 - 3	消滅した実用新案権に基づく仮処分申立ての違法性が問われた	被保全権利 権利の消滅 仮処分申立ての違法性
	1 平13(ワ)2390号・平13(ワ)7358号(大地21民) 2 平13.12.11(一部認容) 3 アルスコポーレーション(株) 4 久保田工業(株) 5 実用新案登録1876257号 6 事案：原告が実用新案権侵害により被告を訴えたのに対し、前記実用新案権が既に消滅していたことに基づき、被告が、①原告の仮処分命令の申立て、②実用新案権を侵害している旨の書面をその取引先に送付したことにより損害を被ったとして、損害賠償を請求した事案である。 権利の濫用：原告の杜撰さにより、申立ての趣旨や理由の変遷があつて、被告に应诉の負担を加重させたが、被告も、的確な攻撃防御方法(本件実用新案権の消滅)を提出しなかったがために同事件の審理が長期化した面を否定できない。本件仮処分事件の申立てが被告に対する不法行為を構成するとしても、原告にはその損害賠償をさせれば足り、有効に存在していた本件実用新案権を被告が侵害したことについて原告	が損害賠償請求権を行使することまでもが権利の濫用に該当するとはいえない。 原告の違法性：原告は、登録原簿を事前に調査するなどして登録料納付の事実を調査すべき義務があるのにこれを怠り、本件実用新案権の消滅を看過して本件仮処分事件を申し立てた原告には重大な過失があり、この行為は違法である。 本件実用新案権消滅時から本件書面送付時までの侵害事件の回答要求は、虚偽事実を前提とした回答要求であるから違法である。 被告の損害：被告は、本件仮処分事件において、本件実用新案権の消滅を全く主張立証することなく、その余の点を争点とする攻撃防御に終始していたのであり、本件仮処分事件の長期化を自ら招いた側面があることも否定できないとして、弁護士費用は少額にとどめた。 (実29条1項,民709条) 重要度☆☆ (山内 康伸)
282 - 4	商品「角型瓶入のウイスキー」の文字商標「角瓶」について3条2項の適用が認められた	使用による識別力の取得、使用態様、商標の同一性、アンケート調査、補強証拠提出
	1 平13(行ケ)265号(東高13民) 2 平14.1.30(認容) 3 サントリー(株) 4 特許庁長官 5 商願平6-48572号 6 判示事項：(1)3条2項該当性は、使用商標及び商品、使用開始時期及び使用期間、使用地域、販売数量等並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して、使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できるかにより決し、使用商標及び商品は出願商標及び指定商品と同一であることを要する。同条1項3号の趣旨に鑑み、同一判断は、両商標の外観、称呼、観念を総合的に比較検討し、全体的考察の下、商標の同一性を損なわず、競業者や取引者、需要者等の第三者に不測の不利益を及ぼす虞がないと社会通念上認められるかを考慮して行う。 (2)本件製品は、昭和12年販売開始で「角瓶」の表示を用いていなかったが、次第に需要者が「角瓶」と呼び慣わし、原告でも遅くとも昭和28年に広告宣伝中で「角瓶」の表示を用い、また、一般刊行物でも「角瓶」の表記を用いるようになっていたこと、本件製品の販売数量は、49年間の合計6646万ケース、その後平成10年迄毎年300万ケース前後であったこと、また、新聞広告掲載紙及びTVCM放映局がほぼ全国全域であることに照らし、全国販売されていることが推認される。 (3)雑誌・新聞掲載広告等で本件製品が「角瓶」の文字で表されていること、また、TVCMでも「角瓶」の文字が表されていたことが認められ、表示態様から見て商標としての使用に当たるから、原告は広告及びTVCMで、本件製品につき商標「角瓶」を使用していたものと認める。なお、被告は、TVCM写真につき、審決時に未提出の証拠で失当である旨主張するが、審決説示に照らすと、証拠方法による原告立証事実に関して、原告は審査審判段階で既に主張立証を経ていることが明らかで、上記事実立証を補強するための提出は許されるから、被告主張は採用できない。 (4)厳密には本願商標と書体同一でないもの、縦書のものが存在し、後者には字間隔が本願商標より広いものも存在する。しかし、外観、称呼、観念を総合的に比較検討し全体的考察の場合、本願商標と厳密には書体が同一ではない文字、縦書文字、字間が本願商標より広い文字による表示の商標も、本願商標と商標の同一性を損なうものではなく、競業者や取引者、需要者等の第三者に不測の不利益を及ぼす虞がないと社会通念上認められ、使用商標が出願商標と同一である場合に	当たる。 (5)「サントリー」等に連続表示されたものが存在する反面、「角瓶」が、特段、「サントリー」等と連続又は近接することなく表されており、その使用態様も少なくないのみならず、「サントリー」等と連続していても「角瓶」が四角形の枠で囲まれ、また、「角瓶」が括弧で囲まれていて、いずれも「角瓶」と「サントリー」等とを区分し、一体化を妨げる表示態様もある。 一般刊行物でも「サントリーウイスキー 角瓶」と指称するもの、単に「角瓶」を用いて指称するもの、「サントリー角瓶」と「角瓶」を併用するものも存在する。 他方、「サントリー角瓶」等の商標出願その他、原告がハウスマークと結合一体化したものを一商標として扱う積極的行為に及んでいない。 以上の各事実を総合考慮すれば、原告、ウイスキーの取引者、需要者も、本願商標が単独使用されるものと理解し、例えば「サントリー」と「角瓶」とが連続表示の態様でも、商標「サントリー角瓶」が使用されているのではなく、本願商標自体が使用されていると認識する。 従って、使用商標は、「角瓶」が「サントリー」等に連続表示の態様のものも含め、本願商標が標章として独立して指定商品「角型瓶入のウイスキー」に使用され、自他商品識別機能を備えるに至ったものと認められる。 (6)「銘柄想起調査結果報告書」の結果に照らせば、本願商標はかなり強い自他商品識別力を有することが推認され、信用性に疑いを差し挟む被告主張も採用できない。 (7)総合すれば、本願商標と同一商標が、遅くとも昭和28年頃から審決時に至る迄、新聞、雑誌の広告及びTVCM等において、相当量が販売されている本件製品につき我国のほぼ全域で多数回使用されており、その結果、需要者において、商標使用の本件製品が原告業務商品であると認識できるに至っている。 この事実を照らし、審決が、「『角瓶』の文字は、請求人の代表的な出所表示機能を有する著名なハウスマークである『サントリー』と常に結びついて使用されているものといわなければならない。してみると、『角瓶』という表示は、それ単独で多くの銘柄のウイスキーの中の特定のウイスキーを示す商標として使用されているということができない」、「『角瓶』の文字についても……本願商標と使用に係る標章とは同一であることは、認められない」と認定判断したことは誤りである。 (商3条1項3号,3条2項) 重要度☆☆

282 - 5	商標「SAC」は、商品「かばん類及び袋物」について、商標法3条1項3号ではなく、同法3条1項1号に該当するものである。本件商標は同法3条1項3号に該当するとした審決の判断は誤りである	商品の普通名称、商品の品質、審決取消訴訟の審理範囲
	1 平13(行ケ)249号(東高13民) 2 平14. 1. 30(認容) 3 (株)エスエーシー 4 インドネシアインポートリンク 5 商標登録2701718号 登録商標:SAC 指定商品:旧第21類 かばん類, 袋物等 6 事案: 商標「SAC」を商品「かばん類及び袋物」に使用しても商品の品質を表示するにすぎないから、商標「SAC」は商標法3条1項3号に該当することを理由とする無効審決に対し、商標権者である原告は審決取消訴訟を提起した。 判示事項: 我が国では、仏和辞典等において、「sac」の語は、長年、「バッグ」「かばん」等の意味を有するフランス語の普通名称として記載されてきた事実が認められる。 ファッション関連業界において、ファッション関係の基本的フランス語は、発音され、かつ、その意味が理解されると認められるところである。 本件商標は、「SAC」からなり、そのローマ字表記は単純なものである上、「サック」と発音される「sack」の英語がフランス語の「sac」と類似の意味を有することもあり、我が国において「サック」と発音されるのが通常と認められる。そうすると、「サック」は、指定商品中「かばん類, 袋物」の属する業界の取引者、需要者がこれに接した場合、「袋」「バッグ」「かばん」等の総称を意味する外来語であると理解すると認められ、また、本件商標である「sac」は、上記取引者、需要者がこれに接した場合、「sac」のフランス語自体の意味により、又はその発音を片仮名表記した外来語の「サック」を想起することにより、「袋」「バッグ」「かばん」等の総称であると理解すると認めるのが相当である。 そうすると、審決の「本件商標の登録審決時(平成6年7月22日)前において、『sac』の語は、バッグを取り扱う業界においては、『ふくろ類の総称』を指すものとして広く認識され、使用されているものというべきである」との認定それ自	体には誤りはないが、審決は、上記認定に続け、『SAC』の文字からなる本件商標を、その指定商品中『かばん類及び袋物』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと理解し」と説示している。しかしながら、商標法3条1項1号に規定する「普通名称」は、商品についていえば、指定商品の属する特定の業界において当該商品の一般の名称であると認識されるに至っているもの、すなわち、指定商品を表す普通名詞を意味するのに対し、同項3号に規定するいわゆる記述的商標は、指定商品の産地、販売地、品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、指定商品の性状等を「記述」する標章であって、指定商品そのものの総称である普通名称とは異なるものである。本件においては、「sac」及び「サック」は、上記のとおり、いずれも袋類の総称、すなわち、袋類を意味する普通名称として広く認識され、使用されているのであるから、これによれば商標法3条1項1号には該当しても、本件商標が指定商品の性状を記述する用語として認識、使用されているということとはできないから、同項3号該当性が認められるということとはできない。これに反する審決の上記判断は誤りである。 審決は、「請求人(注、被告)は、本件商標が普通名称に該当する事実を証する証拠を何ら提出していない」と説示する。しかしながら、本件商標が普通名称に該当することは上記の通りであって、その基礎となる事実の認定に供された各証拠が審判手続において請求人(注、被告)から提出されていたことは、審決謄本及び審判請求理由補充書の記載からも明らかであるから、審決におけるこの部分の認定判断も誤りであるといわざるを得ない。 以上によれば、原告主張の審決取消事由は理由があるから、審決は取消を免れない。 (商3条1項1号、4条1項16号) 重要度☆☆ (松井 宏記)
282 - 6	本件考案「ストレッチフィルムによるトレー包装体」に基づく不当利得返還請求が一部認められた	包装、トレー、食品、登録実用新案の技術的範囲、不当利得返還請求
	1 平12(ワ)4290号(大地21民) 2 平13. 12. 13(一部認容) 3 鈴木健夫(実用新案権者) 4 全国農業協同組合連合会(長野県経済事業農業組合連合会を承継) 5 実用新案登録1839235号(昭54出願) 6 争点: ①本件考案の技術的範囲: A.「平坦な底板」とは? イ.「各接着剤塗布面が、上下方向に連続して露呈して略垂直な面として柱状を呈する」とは? ウ.本件考案は、フィルム周囲を枠で挟持させるものに限定されるか? ②不当利得返還請求の可否(一部省略): (2)被告の利得の有無 (3)別件考案による実施料相当額との関係 (6)消滅時効の進行はいつからか? ③不当利得返還請求の額(一部省略): (2)実施料相当額の算定基準に被包装物の価格を含むか。(注. 実用新案登録請求の範囲は、「被包装物」を構成要件の一つとして含んでいる。) (3)別件考案による実施料相当額との関係 判示事項: ①本件考案の技術的範囲: A.本件公報の実施例の記載より、水平な機台の上で安定すること以外に「平坦」の意味はない。よって、被告トレーの底面のように中央部が緩やかに上方に湾曲していても、「平坦な底面」に該当する。イ.「略垂直な接着剤塗布面」は、トレーを重ね合わせたときに、ロール又はスプレー等で接着剤を塗布できる程度に垂直に近い面を意味する。トレーを積み重ねた際に塗布面が多少傾斜していたりわずかな隙間が生じたりしても許容される。ウ.考案の詳細な説明中に、トレーの包装作業においてフィルム周囲を枠で挟持する実施例とその効果が記載されていて	も、そのことによって技術的範囲を限定することはできない。 ②不当利得返還請求の可否: (2)被告は営利団体でないが、被告名義による販売委託契約や振り込み口座指定、商標登録等の事実から、被告が販売行為をしたといふべき。よって、相当額の不払いによる利得が認められる。(3)本件実用新案権と別件実用新案権とは別個に成立している以上、原告が別件考案について相当額を得ていても、それにより直ちに本件考案による請求権がなくなるわけではない。(6)権利者が侵害行為を知らなくても、民法166条1項の「権利を行使し得る」ことに変わりはなく、消滅時効は進行する。よって、平1/10/25以前の分については消滅時効が完成している。 ③不当利得返還請求の額: (2)本件考案では被包装物が特定されていない。被包装物がしめじである場合に本件考案により気中菌糸が防止される効果があるが、これによりしめじ本来の商品価値が増してはいない。よって、包装自体の価格を基準とすべき。(3)本件考案の構成要件は別件考案と大部分同じである。1個の実施品から1回だけ実施料を取得できるのが通常だから、本件考案についての原告の損失は、原告が別件考案について得た実施料の限度で補填されたものといふべき。 寸評: A.技術的範囲の解釈において、詳細な説明の記載を、権利範囲を限定しない方向で参酌している点、B.相当額の算定において、考案の構成要件に「被包装物」を含んでいてもそれを算定基準として認めていない点、の2点に着目したい。 (実用新案法26条準用特70条 民法166条1項) 重要度☆☆ (岡戸 昭佳)

282 - 7	「図書券の利用が可能である」旨の表示が原告の周知の「商品等表示」に該当すると認められた	商品等表示, 周知, 不正競争行為, 代物弁済
1 2 3 4 6	平 13 (ワ) 11044 号 (東地 46 民) 平 14. 1. 24 (一部容認) 日本図書普及 (株) ブックオフコーポレーション (株) 事案: 原告 (全国共通図書券の発行, 販売を行っている会社) が, 被告 (中古書籍, コンパクトディスク等の販売並びに中古書籍のフランチャイズチェーンの加盟店の募集等を行っている会社) がその店内において「図書券の利用が可能である」旨を掲示し, 同内容のチラシを商圈内に配布し, 顧客の持参する全国共通図書券と図書との引き換えをする行為は, 不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の不正競争行為に該当する, として差し止め請求等を求めた事案。 判旨: ①新聞広告, 雑誌広告, テレビコマーシャル, ポスターの証拠から, 遅くとも平成 6 年頃には, 一般消費者の間で全国の多数の新刊図書を扱う書店で図書券を用いて図書を購入できること及びこれらの書店は図書券による代金決済を可能とする組織の加盟店で有ることが広く認識され, 又, 「図書券の利用が可能である」旨の表示 (本件表示という) も原告加盟店を示す表示として一般消費者の間に広く認識されていたものと認められる。本件においては, 「図書券」は原告, 指定取次会社及び書店 (加盟店) の三者を契約当事者とする本件加盟店契約に定められた方法により決済される図書のみ対象とする商品券であって, この決済システムにより図書券を換金することが出来るのは原告加盟店のみであり, かつ, 図書券が原告加盟店において利用可能であることが一般消費者の間で広く認識されていたのであるから, 前記本件表示は同法 2 条 1 項 1 号の周知の「商品等表示」に該当する。原告,	指定取次会社及び書店は本件加盟店契約の契約当事者として, 図書券等を用いての図書の代金決済という目的のもとに結束しているグループであり, その構成員である原告は, 本件表示に基づく差し止め及び損害賠償を求めることができる。 ②被告が, その店舗内に本件表示と同趣旨を掲示して図書を販売する行為は, 前記グループに属する店舗の営業として広く知られた本件表示と類似する表示を使用して, 同グループに属する店舗の営業と混同を生じさせるものであり, 同法 2 条 1 項 1 号所定の不正競争行為に該当する。しかし, 被告のチラシの「商品券, 金券でもお買い物ができます。(中略) 旅行券, オレンジカード, 切手, 印紙, 図書券でも OK です」の記載は, 現金の代わりに代物弁済として受け入れる対象として, 旅行券, オレンジカード, 切手, 印紙と並列的に図書券を掲げたにすぎないで, 営業主体と何らかの関連を持った記載とすることが出来ず, 商品等表示の使用に当たらないから, 前記チラシを配布する行為は, 前記不正競争行為に該当しない。図書券と図書を引き換えること自体は, 代物弁済として行い得る行為であり, 需要者に対して何らかの表示をしているものとはいえないから, それ自体は不正競争行為に該当しない。代金を図書券で受領した場合にその旨をレシートに記載することは, 単なる弁済方法に関する事実の記載であり, 需要者に対する表示ということができないから, 不正競争行為に該当しない。 (不競 2 条 1 項 1 号, 民 428 条) 重要度☆ (伊藤 文彦)
282 - 8	著作権管理契約の内容からして, 原告には著作権侵害差止請求権を行使する根拠がないとされた	美術工芸品, 著作権管理契約, 著作権侵害, 差止請求権, 差止請求権代位行使, 譲渡権, 非弁行為, 訴訟信託
1 2 3 4 6	平 13 (ワ) 12516 号 (東地 46 民) 平 14. 1. 31 (棄却) (有)イノップ (株)アナザーワン, イオン (株) 判示事項: I. 原告が A の著作権に基づき差止請求権を行使できるか (1)オリジナル人形は, 人形作家 A がトントウの寓話から受けるイメージを造形物として表現したもので, その姿態, 表情, 着衣の絵柄・彩色等に A の感情の創作的表現が認められ, 美術工芸品的な美術性も備えているので, A が著作権を有する著作物である。 (2)原告の地位: 原告と A 間の契約は, ①著作権管理契約書と題され, ②A が原告にオリジナル人形の著作権利用許諾をライセンスに与える権限を授与する条項の外, 許諾細目条項が置かれているが, 原告自身がオリジナル人形の複製物を製造販売する条項は置かれておらず, ③原告は, ライセンスから受領した使用料から, 一定割合の金銭を自己の報酬として控除した残額を A に送金するとされ, 日本著作権の利用による売上げの多寡に原告は全く危険を負わない。 これに照らせば, 授与権限は, 日本ライセンスを開拓し, A に代わって著作権の利用を許諾し, ロイヤリティを受領送金することに尽き, 原告がオリジナル人形の複製物の製造販売をする許諾を受けることを内容とされていない。 (3)著作権侵害差止請求権の代位行使の可否: 原告は, 著作権の独占的利用許諾を得ていなく, 単に許諾付与業務及びロイヤリティ徴収業務を委任されているだけで, 著作権侵害品等が販売されても直接自己の営業上の利益を書される関係はない。従って, 原告が A に代位して差止請求権を行使することは認められない。	(4)なお, 差止請求権を著作権者が契約で他者に行使させることは, 弁護士以外の法律事務の取扱禁止 (弁護士法 72 条), 訴訟信託禁止 (信託法 11 条), 及び, 著作権等管理事業法上, 同団体が登録制とされ種々の義務を負う制約を受けること等の法制度趣旨に反する。従って, A から契約上権限が付与されているとして, 原告が A の差止請求権を行使することも認められない。 (5)そうすると, 原告が著作権者でない以上, 原告が差止請求権を行使し得る根拠は存しない。 II. 原告が被告イオンに差止請求権を行使できるか 原告は, 当初, 被告アナザーワンに対し著作物の使用許諾を主張したので, 被告イオンは複製許諾を得た被告アナザーワンから複製物の譲渡を受けた者と解され, 被告イオンから著作権法 26 条の 2 第 2 項 1 号の主張がされるや, 原告は, 前言を翻し, 被告アナザーワンは被告イオンの代理人で原告が著作物の使用許諾をした相手方は被告イオンであると主張する。 しかし, 著作権利用につき原告の許諾を受けた被告アナザーワンから, 被告イオンが本件ぬいぐるみを買入れた事実が認められ, 原告の被告イオンに対する請求は著作権法 26 条の 2 第 2 項 1 号からも失当である。 原告主張は, 客観的事実に反するばかりでなく, 原告の被告アナザーワンに対する別件訴訟における原告主張とも矛盾し, 同訴訟の請求根拠をも否定しかねず, 原告主張は場当たり的で一貫性を欠くことが明らかで, 原告の本訴請求は主張それ自体信用性を疑わせる。 (著 2 条 1 項 1 号, 2 条 2 項, 21 条, 26 条の 2 第 2 項 1 号, 112 条, 民 423 条, 弁護士法 72 条, 信託法 11 条) 重要度☆☆ (山口 栄一)

282 - 9	本件商標は、引用商標と非類似であるので、本件商標を無効に出来ないとした無効審判の審決が高裁で維持された	商標の類似、無効
	1 平13(行ケ)398号(東高18民) 2 平13.12.20(棄却) 3 トライウォール(株) 4 東リ(株) 5 商標登録2718181号、審判平9-19476号 6 特許庁における手続の経緯：(1)被告は、「東リウォール／TOLI WALL」と横書きして成り、指定商品を第25類「壁紙」とする登録第2718181号商標(以下「本件商標」という)の商標権者である。 (2)原告は、平成9年11月17日に、本件商標につき、「TRI-WALL PAK」と横書きして成り、指定商品を第25類「紙類、文房具類」とする登録第635335号商標(以下「引用商標」という)を引用して無効審判を請求し、特許庁は、同請求を平成9年審判第19476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。 判示事項：(1)本件商標の上段及び下段に書された各文字は、まとまりよく一連に書されているものであって、上段及び下段のそれぞれから生ずる「トリウォール」の称呼も格別冗長なものではなく、本件商標からは、「トリウォール」の称呼のみを生ずるものと認められる。他方、引用商標を構成する文字もまとまりよく一連に表されており、構成する「WALL」「PAK」の意味合いをそれぞれ詮索し又は分断して特定し、その結果一連に称される称呼が一部省略されるなどして変容するものとは認められない。したがって、引用商標からは、構成文字全体に相応して、「トリウォールパック」又は「トライウォールパック」の称呼を生ずるものと認められる。 (2)原告は、引用商標の「PAK」の部分は包装を意味する言葉として、その指定商品中包装用紙などとの関連で識別力を有しないと主張する。しかしながら、包装を意味する英語の綴りは「PACK」であり、しかも、造語に係る綴りである引用商標中の「PAK」の部分は視覚的に印象が強いものであることを考慮すると、「PAK」の部分から生じる称呼「パッ	ク」が「PACK」から生じる称呼「パック」と同一のものであり、包装の観念を想起させるものであるとしても、まとまりよく一連に表されている文字から構成される引用商標は一連に称呼されるものである、との上記判断は左右されるものではない。 (3)原告は、「WALL」は「壁」を意味する英語として十分に一般に認識されており、「TOLI WALL」と「TRI-WALL PAK」のうち「WALL」が共通し、これが「壁」という観念を生じて記憶されやすいと主張するが、本件商標及び引用商標がともに造語であることは、原告自身認めており、両商標とも特定の観念を生じるものではないものと認められる。観念に関する原告の上記主張をもってしても、両商標が類似するものと判断することはできない。 (4)原告は、参考商標F「TRI-WALL VLC」が引用商標との連合商標として登録されたことをもって、本件商標が引用商標に非類似とされるのは矛盾するなど主張するが、商標の類否判断は、個別にされるべきものであるから、原告のこの主張をもってしても、上記判断を左右するものではなく、本件商標と引用商標との類否判断に影響を与えるものではない。原告主張の手続違反に基づく審決の瑕疵の主張も、原告主張の矛盾のあることを前提にするものであり、理由がない。 (5)以上説示したところによれば、「本件商標より生ずる「トリウォール」と、引用商標より生ずる「トリウォールパック」「トライウォールパック」の称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相対的なおそれはないものであり、また、両者は、特定の観念を有するものとも認められない。さらに、外観において明らかに区別し得る差異を有するものである」とした審決の判断に誤りがあるものということとはできない。 (6)以上のとおり、原告主張の審決取消事由は理由がないので、原告の請求は棄却されるべきである。 (商4条1項11号、46条1項) 重要度☆ (山本 尚)

From Editors

編集後記

「権利濫用説」を採用したキルビー事件の最高裁判決以降、侵害事件において「明らかな無効理由がある」として特許無効の判断を行った判決が東京地裁や大阪地裁で数多く出されています。ここでの「明らかな無効理由」とは、だれが考えても無効理由があるというのに留まらず、進歩性の有無の判断にも踏み込んだもので、裁判所が「明らかである」と認識すれば足りるように思えます。今後、侵害事件の裁判では、被告側は必ず特許の無効を主張するものと思われます。そうすると、東京や大阪以外の専門部を持たない地裁で適切な特許無効の判断を行えるか等の問題が生じます。特許庁における無効審判の存在意義も問題になると思われます。無効審判制度、及び特許権等の侵害事件に関する裁判管轄地を含めた裁判制度を見直す時期が来ているのかもしれません。

(K.S)

弁理士法に掲げられた業務範囲の1つに「鑑定」があり、私も幾度か鑑定を依頼されています。また、日々の弁理士業務の中心は「明細書作成」であり、常に新規性・進歩性を意識しながら、明細書作成に取り組んでいます。

勿論、このような状況にある方が大多数と思われ、そういう意味でも、今回の掲載記事は有用なものだと確信しています。

今回は敢えて特集を組まずに、けれども、興味深い記事を集約するというのも、なかなか一理あるなという気がしますので、是非ともご一読願えれば、と思います。(K.I)

発明の進歩性有無の問題は未来永劫変わらぬ難題であると同時に、弁理士としての真価が問われる場面でもあります。本号で掲載した渡部会員の原稿は多くの裁判例の分析により、多くの読者に正解に近い解を導く手法の示唆を与えてくれることでしょう。裁判例は、今でこそ最高裁のホームページを通じて誰もが自由に入手できるようになりましたが、以前は入手経路が限られていました。現在の発明の進歩性有無の判断手法が、そのような不自由な時代を通じて多数の裁判例が蓄積された結果、構築されたものであることを思い返すと、多大な努力を払ってきた先人諸氏から「もっともっと多くの裁判例を読みなさい」と叱咤激励の言葉が聞こえてきそうです。

(S.O)