

判決要約

No.289

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

289 - 1	特許発明「生海苔の異物分離除去装置」に基づく特許権侵害差止等請求を認容した	損害額、 販売数量
1 平12(ワ)14499号(東地46民) 2 平14.6.27(一部認容) 3 (株)親和製作所 4 渡邊機開工業(株) 5 特許2662538号 6 概要：(1)イ号は特許発明「生海苔の異物分離除去装置」の構成要件を充足するか、(2)明らかな無効理由が存在し、これに基づく原告の権利行使は権利の濫用に当たり許されないか、(3)原告の損害額で特102条1項の適用、被告の故意又は過失、被告装置の販売数量、原告の利益額の観点で争われた。	<p>判旨：被告は、イ号の固定盤5の一部のみを切り離して「環状枠板部」に該当するとみるべきでない旨主張するが、本件明細書には、「環状枠板部」につき、部材の一部分で形成することを防げる趣旨の記載は存在せず、かえって、開示されている実施例では、環状枠板と環状固定板とを合わせて「環状枠板部」としており、用語の通常の意味からしても「～部」という表現は部材の名称とは一応区別されたものと理解できる。</p> <p>吸引手段を必須の要件としなくともよいのであるから発明未完成に基づく無効理由は無く、また「僅かなクリアランス」については、具体的な数値等の開示がないとしても当事者が容</p>	<p>易に実施できる程度に記載されていないとはいえないから記載不備に基づく無効理由は無く、原告の権利行使は権利の濫用に当たらない。</p> <p>特102条1項は、侵害品と権利者製品が市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられた規定であり、「特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物」とは、侵害された特許権に係る特許発明の実施品であることを要し、「実施の能力」については、これを侵害時に厳密に対応する時期における具体的な製造販売能力をいうものと解することはできず、特許権者において、金融機関等から融資を受けて設備投資を行うなどして、特許権の存在期間内に一定量の製品の製造販売を行う潜在的能力を備えている場合には、原則として「実施の能力」を有するものと解される。被告は、原告には現実の販売数量の程度の実施能力しかない旨主張するが、被告のこの主張は、侵害品の販売時に対応する時期における具体的な製造能力・販売能力を要求するものであって、採用することができない。</p> <p>(特102条1項)重要度☆☆ (岡田 淳平)</p>
289 - 2	商品「外郎」の登録商標「赤間外郎」は、商4条1項8・15号に該当しないとする無効審判の審決が維持された	他人の氏名等、出所混同、普通名称、無効審判
1 平13(行ケ)552号(東高6民) 2 平14.6.27(棄却) 3 外郎 藤右衛門 4 倉本 博司 5 商標登録3076655号 6 判示事項：(1)辞典の記載、書籍・雑誌やテレビ放送の紹介した諸事実によれば、「ういろう」及び「外郎」の語は、遅くとも、本件商標登録の査定時(平成7年4月6日)には、米粉等を原材料として製造される蒸し菓子の一種を指す一般的な名称として、取引者・需要者に認識されている普通名詞となっていた。	<p>(2)原告は、「外郎」の語は、原告A家の日本で唯一の著名な姓名(家名)又は名称であるから普通名詞となることはあり得ないと主張する。</p> <p>(3)しかしながら、一つの語が複数の意味を持つことはごく当たり前のことであり、普通名詞にあっても例外ではない。「外郎」の語が氏、家名を表すからといって、そのことが「外郎」を菓子の一種を示す普通名詞であると認めることを妨げるものではない。普通名詞か否かの判断は、問題となる商標の指定商品との関係も考慮に入れる。本願指定商品は、30類の菓子類に含まれる「外郎」であるから、商標中の「外郎」の語に接した取引者・需要者は、「外郎」を菓子の一種を示す語として認識・理解する。取引者・需要者が、菓子に使われた商標中の「外郎」を原告の氏・家名として認識・理解すると認める証拠はない。</p> <p>(4)商標中の「外郎」は、菓子の一種を示しているもので、原告の氏・家名として用いられていないから、本件商標は原告の氏名権を何ら侵害するものではなく、この使用を是認し</p>	<p>たからといって、何ら最判第3小法廷昭和63年2月16日判決(民集42巻2号27頁)に違反するものではない。</p> <p>(5)取引者・需要者が商標中の「外郎」を菓子に使われているのに、菓を表す語と認識、理解すると認める証拠はない。原告のA家が、菓子「ういろう」、「外郎」を製造する業者として一定知名度を有しているものの、他にもある製造業者の一つとして知られているにとどまる。「ういろう」が特定出所表示として取引者・需要者に認識されていることを認めることはできない。</p> <p>(6)本件商標の登録査定時において、「ういろう」及び「外郎」が普通名詞となっていたと認めることができ、昭和29年当時の商標登録の事実は、この認定を覆すに足りない。審決には、取り消すべき瑕疵は見当たらない。</p> <p>関連判例：① 東京高裁平14.6.27(平14(行ケ)28号)：同一原告による、商品「外郎」の登録商標「山口、ちょうちん、外郎」は、商4条1項8号に該当しないとする無効審判の審決が維持された。</p> <p>② 東京高裁平14.6.27(平13(行ケ)571号)：同一原告の会社による、商品「菓子」の商標「ういろう、歌舞伎十八番、外郎、及び図形」の出願は、商4条1項16号に該当するとする拒絶査定不服審判の審決が維持された。</p> <p>③ 東京高裁平14.6.27(平13(行ケ)572号)：同一原告の会社による、商品「菓子」の商標「ういろう、外郎、UIRO、及び図形」の出願は、商4条1項16号に該当するとする拒絶査定不服審判の審決が維持された。</p> <p>(商4条1項8・15号、46条1項1号)重要度☆☆ (山口 栄一)</p>

289 -3	本件商標と時計で著名な「Ω」等の引用商標が類似しないとする無効審判の審決が指定商品の取引実情等を勘案し取消された	商標の類似、図形商標、商品の取引実情、無効審判
1 平14(行ケ)108号(東高18民) 2 平14.6.18(認容) 3 X社 4 Y社 5 商標登録4313719号 6 判示事項：(1)商標が実際の取引の場で使用される場合、特に本件商標が指定商品の一種である腕時計に使用された場合に「天地」がなく、いずれの方向から商標が看取されるかについて特定されない場合があることは、当裁判所もこの点を取引の実情として自明のものと認める。この点に従い、各商標との対比においては、本件商標を時計回りに90度回転させた態様のものとして判断する。 (2)本件商標中、細線で表された四角輪郭は囲いにすぎず、肉太の線で構成される部分に比して印象が薄いので識別力はほとんどない。従って、本件商標で特徴的に認識されるのは、太線で描かれた、円弧とその開口部の両端から延びる短い直線の部分と認められる。 (3)引用各商標を構成する「Ω」、「オメガ」、「OMEGA」が、時計の商標として世界的に極めて著名であることは、当裁判所に顕著な事実である。そして、「Ω」の特徴的部分は、下部に開口部を有する円弧部分と、その両端から延びる短い直線部分にあると認識するのが、我国一般人の印象であると十分に推認され、この点は、本件商標における上記特徴的に認識される部分も共通して有している。本件商標の円弧の開口部分は、円弧及び直線を構成する線が太線であることとの対比からすれば、上記開口部分は切れ目を構成しているとの印象から離れることはできないのであり、開口部分の幅の広狭をもって、本件商標と「Ω」の文字との間で上記のよう	に共通して特徴的に認識される部分に比して、これを凌駕するほどの差異であるとはできない。 (4)開口部から延びる直線部分についてみるに、「貴金属製喫煙用具、身飾品、時計」等は、商標を商品に刻印することがしばしば行われる。刻印は小さく、彫りが浅いため、極めて判読しにくいものが多い。そのような場合に、円弧の角度や開口部から伸びる足のような部分の細かいニュアンスは十分には表現されず、大まかな構成の類似性が大きく影響すると考えられる」との取引の実情は十分に肯認することができ、足のごとき直線か(引用商標「Ω」)、単なる直線か(本件商標)の差異は、本件商標の指定商品の取引実情において、特徴的な差ではない。上記取引の実情の下、本件商標は、開口部を有しそこから両端に延びる直線を有する点において、「Ω」の文字の特徴的部分で共通する。 (5)本件商標と引用各商標とは、本件商標の指定商品の取引実情からみれば、外観において共通する。また、本件商標の特徴的部分からは、「オメガ」の称呼が生じ、「Ω」が世界的に極めて著名な時計の商標であるから、本件商標からは、「オメガの時計」との観念も生じ得る。この観念は、引用各商標にも生じる。よって、両商標は、称呼、観念においても共通する。 (6)本件商標は、その登録を無効とすべきである。	
		 <p>本件商標</p> <p>(商4条1項11号、46条1項1号)重要度☆☆ (山口 栄一)</p>
289 -4	追納期間経過後の第4年分から第7年分の特許料納付書について、特許庁のした却下処分が適法と判断された	特許料納付、追納期間、責めに帰することができない理由
1 平13(行ウ)285号(東地46民) 2 平14.6.27(棄却) 3 ジェネンテック・インコーポレイテッド 4 特許庁長官 5 特許2136547号(特公平8-29111) 6 概要：本件特許権は、昭和58年3月8日に出願され、平成8年3月27日に出願公告され、同10年5月29日に登録された。しかし、平成11年9月27日までに4年分の特許料が納付されなかったことで抹消登録がされた。 原告は、本件特許に係る第4年分～7年分の特許料につき平成11年11月9日付けの特許料納付書を提出したが、「特許法第112条の2第1項の規定による特許料納付書とは認められません」として却下理由通知書を原告代理人宛送付した。原告は、上申書、弁明書を提出したが、被告は納付手続却下の処分をした。原告は、この処分につき行政不服審査法による異議申立をしたが、被告は異議申立を棄却する旨の決定をした。 判旨：法112条の2第1項にいう「その責めに帰することができない理由」とは、これが本来の特許料の納付期間の経過後、さらに6ヵ月の間の追納期間の経過した後の特許料納付という例外的な取扱を許容するための要件であり、その文言の国語上の通常の意味に照らしても、これと同一の文言である121条2項の「その責めに帰することができない理由」と同様、天災地変等のように、通常注意力を有する当事者が万全の注意を払ってなお追納期間内に納付できなかった場合のことを意味するものと解するのが相当である。 この点に関し、原告は、同文言は、米国特許法、欧州特許条約の規定などと同様に、故意でなかった場合や相当な注意を払った場合を指すものと解すべき旨を主張するが、パリ条約5条の2第2項の規定に照らしても、特許権の回復についてどのような要件の下でこれを容認するかは各締約国の判断にゆだねられているものであって、米国特許法、欧州特許条約の規定とわが国の法の規定とを同一に解釈しなければならないものではない。 原告は、本件特許権の管理を行う代理人において所定の時期までに第4年分の特許料を納付することができなかった理	由として、①本件特許権は平成6年改正法の施行日より前に公告決定を受けたために同改正法の適用がなく、出願公告日から存続期間が起算されるものであったこと、②特許異議申立を受けてこれが棄却されて登録査定を受け、特許権有効期間が満了するまでに1年もなかったこと、③平成10年当時に特許庁から代理人に送付される特許権の登録査定は、その99%以上が平成6年改正法に基づく登録査定であり、登録日から起算されるものであったこと、という事情があるから、本件においては112条の2第1項が認められ、仮に代理人弁理士に過失があったとしても、これを外国法人である原告の過失とみることはできないと主張する。 しかし、特許料納付を行う代理人弁理士は、その職務として平成6年改正法の内容について承知しているはずであるから、本件特許権の特許料の納付を行う原告代理人弁理士としては個々の特許権について、平成6年改正法が適用されるかどうかについて考慮したうえで、特許料の納付につき万全の管理をする注意義務があるというべきであるところ、本件においては、上記①～③の事情が存在したことを考慮しても、代理人弁理士において、通常注意力を有する者が万全の注意を払ってもなお追納期限内に納付できなかった事情が存在するとはいえない。 原告代理人弁理士としては、平成10年5月の設定登録時に第4年分の特許料の納付期限を確認することも容易にできたはずであるのに納付期間を徒過し、さらに6ヵ月の追納期間をも徒過したものであって、その過失は明らかである。 また、原告は、代理人弁理士の過失を本人の過失とみることはできないと主張するが、代理人は本人により選任され、本人の委託を受けて本人の名をもって特許料等の納付行為を行うのであるから、このような代理人が過失により追納期限を徒過した場合に本人がその責めを負うのは当然であって、たとえ本人に過失がなかったとしても112条の2第1項の「その責めに帰することができない理由」がある場合には該当しない。 (特108条2項、112条4項、112条の2第1項)重要度☆☆☆☆ (太田 明男)	

289 -5	審決取消の確定判決は、判決主文の結論が導き出されるのに必要な事実認定等に対しても、その拘束力が及ぶとした	審決を取消した確定判決の拘束力
1 平13(行ケ)79号(東高6民) 2 平14.7.9(棄却) 3 三洋電機(株) 4 メモリーテック(株) 5 特許1641076号 6 概要:本件は、無効でないとする審決が高裁判決で取消となり、最高裁で確定後、特許庁で再度の審理が行われた結果、一転して、無効とするとの審決がなされたので、特許権者である原告がその審決の取消を求めて高裁に提訴した訴訟の判決である。 問題の特許は、実用新案を特許に出願変更後、分割出願したもので、再度の審決は、この特許はもとの実用新案に開示された範囲を超えているとして、出願日の遡及を認めず、その結果、もとの実用新案の公開公報等を引用して進歩性を否定した。 特許権者は、再度の審判において新たな証拠を追加し、それを根拠に、もとの実用新案にない記載は当業者にとり自明の事項であるから、この特許がもとの実用新案に開示された範囲を超えているとはいえないと主張したが、再度の審決は、その主張を認めなかった。 そこで特許権者である原告は、本件訴訟において、新たな証拠があれば確定した判決の理由に拘束されないはずなのに、再度の審決は、新たな証拠を検討せず証拠の評価を誤った違法があると主張した。 判旨事項:審決を取消す旨の判決がなされ、これが確定したときは、再度の審理が行われる。再度の審理ないし審決には、行政事件訴訟法33条1項の規定により、取消判決の拘束力が及ぶ。この拘束力は、判決主文のみならず、判決主文の結論が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断に対しても及ぶ。従って、審判官は、前記事実認定及び法律判断に抵触する認定判断をすることは許されないのである。	本件では、問題の特許がもとの実用新案に開示された範囲を超えているとの認定を前提に、その出願日の遡及を否定し、問題の特許の出願日は現実の出願日であると認定判断をした。そして、この認定判断に反する前審決を取消したのだから、これらの認定判断は、前判決が主文を導き出すのに必要な事実認定及び法律判断に当たることができる。従って、再度の審判では、審判官はこれらの事実認定及び法律判断に抵触する認定判断をすることは許されない。 そうであるのに、再度の審決が、特許権者(原告)の主張及び新しい証拠を検討して、もとの実用新案に記載がない問題の特許の記載事項が、当業者にとって自明であるとはいえない、という判断を覆す証拠や理由は認められない、としたのは、前判決の拘束力に反するものであって失当である。 審判官は発明の要旨変更や遡及効の問題については、もはや認定判断の余地はなかったものであり、特許権者(審判の被請求人、訴訟の原告)に主張立証を許すべきでもなかったのである。 もっとも再度の審決の認定判断の結論は、前判決の拘束力に従った場合と結果的に同一のものとなっているから、審決のこの誤りは、結論に影響を及ぼすものでない。 備考:本件は、審決取消後、特許庁でやり直しの審判を行う場合、前の審決を取り消した確定判決の拘束力がどこまで及ぶかが、争点となった事案で、判決は、紛争の果てしない繰り返しを避けるという見地から、その点を明解に判示している。 本件では、再度の審決の取消を求めた原告の請求は棄却され、結果的に、再度の審決は維持されたが、判決は、この再度の審判に対し、確定判決の拘束力に反し失当であると指摘している。この点、注目してよいと思う。 (行訴33条1項、特29条2項)重要度☆☆ (牧 哲郎)	
289 -6	審決の判断とは異なり、本件発明の「消去」には、メモリにデータを残す場合とデータを残さない場合とが含まれるとして原告の主張を退けた	データを有効登録範囲から除外し、その結果、…データを消去する消去手段、当業者ではない裁判
1 平12(行ケ)393号(東高6民) 2 平14.6.13(棄却) 3 アッセ(株) 4 マイクロソフトコーポレーション 5 特許2799499号 6 本件発明:各キャラクタの消去時、登録キャラクタカウント手段を減算カウント動作させることにより、最後に登録されたキャラクタについてのキャラクタデータを有効登録範囲から除外し、その結果当該最後に登録されたキャラクタのキャラクタデータを消去するキャラクタデータ消去手段を備える版下デザイン装置である。登録キャラクタカウント手段とは、実施例ではアップ・ダウン・カウンタであり、このカウンタ値がキャラクタデータの有効範囲を規定している。そして、最後に登録したキャラクタデータの良否をデザイナーが表示画面から評価し、登録を解消する場合にはカウンタが減算される。 取消事由1:審決は、「画像データを消去する時には、メモリ手段に最後に登録された画像データから消去する手段を設ける点」を本件発明と引用発明との一致点として認定した。しかし、上記一致点の認定は、本件発明が、各キャラクタの消去時に最後に登録されたキャラクタについてのキャラクタデータを「メモリに記憶させたまま」有効登録範囲から除外するという、引用発明にはない特徴を有することを看過した点において誤っている。本件発明においては、画像データを消去するといっても、登録メモリ手段に登録されたキャラクタデータのうち、画面に表示するキャラクタデータを有効登録範囲によって限定するだけであって、有効登録範囲から除外されたキャラクタデータであっても、その除外されたキャラクタデータは登録メモリ手段から除去されずに残されている。 判示事項:特許請求の範囲の記載をみても、「消去」の語を原告主張のように最後に登録されたキャラクタデータを画面に表示しなくなるだけで、登録メモリ手段には残す場合だけに限定して解釈する根拠となるものを見いだすことはできない。特許請求の範囲の記載からは、「消去」の語は、原告主張の場合だけでなく、画面表示とともに登録メモリ手段からも消去する場合をも含む広い概念として理解するほかない。原告の引用する記載部分は、実施例に関する記載にすぎないから、この記載があるからといって、直ちに特許請求の範囲の記載を当該実施例に示されたものに限定して解釈すべきことにはならない。本件発明は①最後に登録されたキャラクタデータを画面に表示しなくなるだけで、登録メモリ手段には残しておく場合、②最後に登録されたキャラクタデータを画面に表示しなくなるだけでなく、登録メモリ手段からも消去する場合のいずれをも含む発明であるといえる。 評釈:進歩性を否定した判決の結論に異論はないが、「有効登録範囲から除外し、その結果…消去する」と表現しているにも拘わらず、「消去」に①と②の場合があるとの認定するのはどうか。むしろ、審決のように「データを消去するか、そのまま残しておくかは必要に応じて適宜に行う事項」との判断の方が当業者には納得しやすいと感じる。なお、山下裁判長の他の判決にも「当業者ではない裁判所」との思い切った表現が散見される。 (特29条2項)重要度☆☆ (野中 誠一)		

289 -7	特許権侵害による損害賠償請求が棄却された	パテントプール 実施契約の終了
<p>1 平12(ワ)3563号(東地46民) 2 平14.6.25(棄却) 3 アルゼ(株) 4 サミー(株) 5 特許190552号 6 1. 原告は、パチスロ機の製造のほか、特許権等の取得、管理、使用許諾等を業とする会社であり、パチスロ機関連の特許権等を多数保有している。</p> <p>被告補助参加人は、パチスロ機製造業界において、パチスロ機等に関する特許権等につき、これを保有する者から再実施許諾権付きで実施許諾を得て、同業界の製造業者に対して有償で再実施許諾して、その実施料を特許権者等に還元する、いわゆるパテントプール方式による管理を行なっている。</p> <p>被告は被告補助参加人より実施許諾され、パチスロ機を製造販売している。</p> <p>特許権等の保有者と被告補助参加人との間では、保有者が特許権等につき被告補助参加人に対して再実施許諾権付与の特約付きで実施許諾をする旨の実施許諾契約が締結されている。</p> <p>この契約は、平成6年から、毎年4月1日から翌年3月31日まで期間を1年間として締結されているが、契約書所定の解除事由その他契約を継続し難い特段の事由のない限り契約の更新を拒否できないとの条項が置かれており、平成7年4月及び同8年4月にそれぞれ更新された。平成9年度以降は、原告と被告補助参加人との間で契約更新の成否につき争いが生じたことから、契約書は作成されていない。</p> <p>本件特許権は、原告と被告補助参加人との間で最後に作成された契約書である平成8年度契約の契約書の目録に記載されているもので、同契約においては、被告補助参加人に対して再実施許諾権付与の特約付きで実施許諾されていた。</p> <p>争点は、(1)イ号が本件特許の技術的範囲に属するかどうか、(2)本件特許権についての実施許諾契約は終了したか、である。</p> <p>2. イ号における乱数は、「+1」ずつの加算を順に繰り返すもので、無秩序といえないが、本件の実施例にも、前回の乱数値に769という素数を加えていくという手段があるの</p> <p>で、本件特許の「乱数発生手段」に含まれる。</p> <p>イ号のRAMに記憶された「停止制御用図柄データ」は、当選番号に基づくので、入賞ランクを示す信号であり、本件特許においても、プログラムによって生成されるデータを「ヒットリクエスト信号」としているから、プログラムによって生成されるデータなども、「信号」に当たる。</p> <p>よって、イ号は本件特許の技術的範囲に属する。</p> <p>3. 原告からは被告補助参加人に対して再実施許諾権付きで実施許諾され、被告を含む本件パテントプールの参加者であるパチスロ機製造業者に対して再実施許諾されている。</p> <p>平成8年度契約は、自動更新条項がないが、「所定の事由その他本契約を継続し難い特段の事由がない限り当該契約の更新を拒絶できないものとする」と規定されている。</p> <p>この契約の性格を検討すると、再実施許諾を受けたパチスロ機製造業者は、パチスロ機の製造・販売のために設備を備え、人員を雇用するのであるから、この実施契約は、1年限りで終了することを予定した契約ではなく、原則として継続することを前提とした契約と解される。</p> <p>原告は、被告補助参加人に実施許諾している特許権等につき、実施料率が市場におけるものに比べて低率であることに加えて、特許権等の多くが原告の保有するものであるにもかかわらず、原告に対する実施料の支払額が低いと考え、これに不満を抱いており、平成9年度以降は、被告補助参加人との間で契約書は作成していない。</p> <p>しかるに、原告及び被告補助参加人のいずれからも契約更新の申出がなかった。よって、同契約は更新されたものと認められる。</p> <p>してみると、本件特許権は、原告から被告補助参加人に実施許諾され、被告補助参加人から被告に再実施許諾されているものと認められる。</p> <p>したがって、原告の請求は理由がない。</p> <p style="text-align: right;">(特70・78条) 重要度☆ (山内 康伸)</p>		
289 -8	原著の改訂を無断で行った者に慰謝料の支払いを命じた原判決が維持された	氏名表示権、同一性保持権、名誉・声望、承諾を得る責任の負担、教科書的書籍
<p>1 平14(ネ)1254号(東高6民) 原審:横地平11(ワ)2997号 2 平14.7.16(棄却) 3 内村登, 進士久明(原審被告) 4 西村康(原審原告) 6 概要: 甲1書籍は、大学の研究室に在籍していた被控訴人らにより執筆された、小児歯科学の教科書的書籍である。</p> <p>甲2書籍は、甲1書籍の出版後約6年後に出版された教科書的書籍である。甲2書籍の執筆時には被控訴人は当研究室から異動しており、その時点で当研究室の教授および助教授である控訴人両名らによって執筆された。甲2書籍には、甲1書籍のうち被控訴人執筆の部分(甲1部分)を改訂した部分(甲2部分)が含まれていたが、被控訴人の承諾は得られていなかった。また、執筆者として被控訴人の名は記載されていなかった。</p> <p>被控訴人の訴えにより原審が著作権者人格権の侵害を認めて控訴人らに慰謝料の支払いを命じたので、控訴人らが控訴したのが本事案である。</p> <p>主な争点: (1)教科書的書籍の改訂作業についての原著作者の包括的許諾ないし事実たる慣習、主任教授による執筆者表示指定の慣習の有無 (2)写真の共同利用の慣習の有無 (3)執筆者表示行為と承諾を得る責任 (4)故意・過失、名誉・声望について</p> <p>控訴人: (1)本教室では、教科書的書籍の改訂作業については、原著作の執筆者が在籍していない場合には、その異動先まで連絡して改訂作業を依頼したり、改訂についての承諾を求めたりしないのが通例である。</p> <p>大学の研究室では、教科書的書籍については、実際の執筆者を逐一執筆者として表示することはなく、執筆者の表示については主任教授が決定する、との事実たる慣習がある。</p> <p>(2)本学の教室内で大学所有のカメラ等を使用して撮影された写真については、原則として、教室でネガが共同保管され、教職員が自由に利用できる。</p> <p>(3)甲2書籍において執筆者表示をしたのは出版社であるから、控訴人らに責任はない。</p> <p>控訴人らは、出版社から依頼されて改訂作業をただけであるから、被控訴人から承諾を得る義務を負担しない。出版社は甲1書籍を発行しその内容を知っていたから、その著作者の承諾を得る義務があった。</p> <p>(4)控訴人は、甲1部分のチェックをし、甲1部分を教室の共有物と考えていたから、故意も過失もない。</p> <p>判示事項: (1)本教室において、他へ異動した者は一般に、教科書的書籍中のその者が著作した部分の改訂について、主任教授に、あらかじめ黙示の許諾を与えるか、改訂を許諾する、との事実たる慣習がある、と認めるに足りる証拠はない。</p> <p>被控訴人が甲2書籍の執筆当時向向していた短大は、本大学と同じ敷地内にあり、内線電話で結ばれていたものであるから、控訴人が被控訴人に改訂作業を依頼したり、承諾を得たりすることは何の不都合もなかった。</p> <p>執筆者の表示を主任教授が決定する、との事実たる慣習があると認めるに足る証拠もない。</p> <p>(2)甲1写真は、被控訴人が個人で費用負担しそのネガの保管もしていたのであるから、控訴人主張の事実たる慣習の対象とならない。</p> <p>(3)被控訴人に対する責任は控訴人らと出版社との双方が負うべき。なお出版社は、他人の著作物に関する注意事項を記載した文書を控訴人に対し送付していたから、必要な承認は控訴人の責任で得ることが了解されていたとみられる。</p> <p>(4)甲1部分のチェックをしたのは控訴人でなく被控訴人と認められる。控訴人の主張は失当である。</p> <p>控訴人の行為は、原判決がいうように被控訴人の名誉・声望を害するまではいえないが、原審認定の慰謝料の金額は相当である。</p> <p style="text-align: right;">(著19条1項, 20条1項, 115条, 民710条) 重要度☆ (岡戸 昭佳)</p>		

289 -9	商標「野外科学 KJ 法」は、剽窃的であるとして商標法4条1項7号に該当するとした無効審決が高裁で維持された	公序良俗、剽窃、無効
<p>1 平14(行ケ)94号(東高6民)</p> <p>2 平14.7.16(棄却)</p> <p>3 (株)アイテック</p> <p>4 川喜田二郎</p> <p>5 商標登録3368883号, 審判平11-35732号</p> <p>6 特許庁における手続の経緯: (1)原告は、「野外科学 KJ 法」と横書きして成り、指定役務を第41類「電子計算機ソフトウェアの使用法の教授」とする登録第3368883号商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。</p> <p>(2)被告は、平成11年12月7日に、本件商標につき、商標法4条1項7号、同15号に該当するとし、無効審判を請求し、特許庁は、同請求を平成11年審判第35732号事件として審理した結果、同法4条1項7号に違反して登録されたものであるとして、本件商標の登録を無効とする審決をした。</p> <p>判示事項: (1)商標法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、①商標の構成自体がきょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字、図形、又は、当該商標を指定商品あるいは指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、あるいは、社会の一般道徳観念に反するような商標、②特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標、③特許法以外の法律によって、その使用等が禁止されている商標等が含まれる、と解すべきである(必ずしも、これらのものに限定するとの趣旨ではない)。そして、上にいう、社会の一般道徳観念に反するような場合には、本件のように、ある商標をその指定役務について登録し、これを排他的に使用することが、当該商標をなす用語等につき当該商標出願人よりもより密接な関係を有する者等の利益を害し、剽窃的行為である、と評することのできる場合も含まれ、このような商標を出願し登録する行為は、商標法4条1項7号に該当するというべきである。</p> <p>(2)原告は、本件商標は、「野外科学 KJ 法」を第41類「電子計算機ソフトウェアの使用法の教授」について使用するものである科学的な解析方法やその名称であるこれらの語について、被告に独占権が付与されるものではなく、これらの語は、特許の取得、商標の登録などの特別な手続を伴って初めて保護される可能性があるにすぎない、一般的熟語にすぎない「野外科学」の語はもちろんのこと、いまや問題解析法として、一般的に認識されている「KJ法」の使用は何人も可能なものであって、その用語の使用について、学説の提唱や創案を理由として特定の者に無限の保護が与えられるというのは不合理であると主張する。</p> <p>しかし、「野外科学」の語は被告が提唱した語であり、「KJ法」との語は、被告が創案して提唱し、その後、KJ法学会等で多数の賛同者及び研究者の協力を得て発展し、科学的分析方法として一般に普及し、広く認識されている語である。この「KJ法」と「野外科学」との語を組み合わせた本件商標を原告が指定役務を第41類「電子計算機ソフトウェアの使用法の教授」として商標登録をし、これを排他的に使用することは、被告及びKJ法学会の関係者とその利用者の利益を害し、剽窃的行為であると評することができることは前述のとおりであるから、原告が本件商標を出願し、その登録を受ける行為は、社会の一般道徳的観念に反し、公序良俗に反するものといわざるを得ないのである。「KJ法」を創案し、提唱した者のみに商標登録を認めるべきかどうか等は、本件の直接の争点ではないので、本判決は、この点について判断するものではない(KJ法を創案し、提唱し、中心となって発展させてきたのは被告であるものの、KJ法学会の関係者もこれに賛同し、協力してこれを発展させてきたものであるから、この点の利害の調整は図られるべきであろう。また、当初特定の者に属したものが、時の経過とともに社会公共の共有財産に化すということも、珍しいことではない)。</p> <p>しかし、原告による本件商標の出願とその登録を得る行為は、前述のとおり、原告代表者等の主観的動機はともかくとして、客観的には剽窃行為と認められるので、審決はこれを剽窃的と認定したものであり、前述したところから明らかなように、本件については、商標法4条1項7号の規定が適用されると解すべきである。</p> <p>(3)以上に検討したところによれば、原告の主張する取消事由にはいずれも理由がなく、その他、審決には、これを取り消すべき瑕疵は見当たらない。</p> <p style="text-align: right;">(商4条1項7号、46条1項)重要度☆☆ (山本 尚)</p>		

From Editors

編集後記

抽象的なテーマにもかかわらず、ご執筆いただいた方々、忙しい中、座談会にご出席いただいた方々にお礼を申し上げます。スタート時にはうまく行くのか不安だった特集の企画でしたが、何とかカッコウがついたような気がします。

ところで、1月号とはいえ、三が日にコタツの中でゆっくり読むわけにはいきません。本誌がお手元に届くのは、正月休みもあけて日常の忙しい仕事の中だと思えます。忙しい仕事の中では、なかなか「パテント」をじっくり読むという時間はとれません。自分の経験から言うと、見出しを見ておもしろそうだからあとで読もうと思って読まない、読めない。後に、仕事の参考にしようと思ったときにあわてて探す始末です。最近では、興味のあるものは、無理にでも時間を作って読むようにしています。(Y.T)

この号がお手元に届くころにはもう2003年です。私にとっての2002年は、結婚、祖父母の逝去、転職など、人生ゲームのような波乱の1年となりました。来るべき新年が明るいニュースに満ちた平穏な年であってくれればと思います。

(T.M)

いよいよ、今年の5月から能力担保研修がスタートします。弁理士の業務範囲が広がり、ますます活躍の場が広がるわけですが、実際に依頼者側は弁理士に何を期待しているのかということから、今回の特集を企画しました。弁理士試験の合格者数も増えていきますので、これから仕事をする上での参考になればと思います。(K.N)

