

判決要約

No. 292

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

292 - 1 パブリシティ権は人格権に根ざすもので、「競走馬の馬名・形態」には認められない、
とした原判決が控訴審で維持された

パブリシティ権

- 1 平14(ネ)4931号(東高6民)
- 2 平14.9.12(棄却)
- 3 佐橋五十雄 他
- 4 (株)アスキー
- 6 争点: 本件は、実定法の根拠はないが、最近の判例及び学説において、法的に保護すべき権利として認められてきている「パブリシティ権」に関する判決である。著名人の氏名、肖像を経済的に利用すること自体に対する権利であるパブリシティ権が、競走馬の馬名・形態にも認められるかどうか、本件の争点である。

判旨事項: ①著名人のパブリシティ権について

本件裁判所は、人格権に基づき、パブリシティ権を認める立場を取っている。

自然人は、正当な理由なく、その氏名、肖像を第三者に使用されない権利(商標法4条1項8号参照)を有する。著名人も、正当な理由なく、その氏名、肖像を第三者に使用されない権利を有し、これを「パブリシティ権」と呼ぶことは可能であるものの、この権利は、人格権に根ざすものと言うべきである。

著名人の場合、正当な報道目的等のために、正当な理由の範囲が通常人より広く許容されることはある。しかし、第三者が単に経済的利益等を得るために、顧客吸引力を有する著名人の氏名、肖像を無断で使用する行為は、正当理由に含ま

れないことは明らかであり、氏名権、肖像権或はそのことから生じる経済的利益を損なう行為として、行為の中止を求めたり、損害賠償を求めたりできるものと解する。

②競走馬のパブリシティ権について

控訴人らは、本件各競走馬について、その馬名・形態などから想起される競走馬としての顧客吸引力は、商品製作、商品化許諾などの経済的利益ないし価値を排他的に支配する財産的権利たる、いわゆるパブリシティ権を専有するとし、このパブリシティ権の本質は、顧客吸引力にあり、所有権や人格権に基づくものではない、と主張する。

しかし、著名人のパブリシティ権は、人格権に根ざすものと解すべきで、競走馬という物について、氏名権、肖像権ないしはパブリシティ権を認めることができないことは明らかである。

また、控訴人らに各競走馬の所有権があるとしても、本件各競走馬の馬名・形態についてのパブリシティ権を有すると認めうる実定法上の根拠はなく、現行法上の解釈としても、控訴人らの主張を認めることはできない。

備考: 本件と違って、競走馬の馬名・形態にパブリシティ権を認めた高裁判決もある。(名古屋高裁 平成12(ネ)144号参照)

(商4条1項8号, 著(実定法上の根拠なし)) 重要度☆☆
(牧 哲郎)

292 - 2 本件特許(インサート器具)に関する差止等請求が棄却され、本件意匠(コンクリート構築物用埋込み具)に関する差止等請求が容認された

テーパの語義

- 1 平13(ワ)27381号(東地47民)
- 2 平14.9.27(一部認容)
- 3 石川島建材工業(株)
- 4 明電セラミックス(株)
- 5 特許1671524号, 意匠登録755800号
- 6 (1) 本件特許におけるインサート本体の「テーパ状の大径部分」の「テーパ」の語義が、被告製品が構成要件を充足するかに関し争点となった。

一般に「テーパ」という言葉は、必ずしも直線のものだけには用いられていない。しかし、テーパの「角度」が問題となる場合には、「テーパ」が直線であることが想定されているものと認められる。これは、テーパ面の角度いかんによってクラックなどが生じるという現象は、インサート本体部の外周面が直線であるときに起こることに基づく。しかるところ、本件発明は、テーパ面の角度の数値を限定したものである。

そうすると、本件発明における「テーパ」は直線のもののみを指すものと解するのが相当である。

被告製品では、大径部分は緩やかな曲線を描いており、直線ではないと認められるから、構成要件Cの「テーパ状」及びDの「テーパ面」を充足しない。

(2) 本件意匠と被告製品の基本的構成態様は同じであるが、具体的構成態様では、次の点で相違する。

①被告製品の意匠のインサート本体部は、肩部から下方に向かって外部に膨出し、途中の最大径部を経て下辺部に向かって次第に縮小する形状であるので、本件意匠のインサート本体部の形状(肩部からその外周面が下辺部に向かって漸

次ゆるやかに縮小する鉢形の形状)と異なるが、被告製品の意匠の肩部から下方への膨出は、わずかであって、インサート本体部を全体として見た場合、下辺部に向かって次第に縮小するという印象が強いものと認められるから、この差異は、看者の注意を惹くとはいえない。

②被告製品の意匠の削成面は、肩部付近から膨出球面状をなす外周面の最大径部までを垂直に削成して、下辺を水平な直線状としたものであって、その上方に向かって半楕円形状となっているので、本件意匠の削成面の形状(インサート本体部の上縁部から肩部の外周面にかけて形成され、上縁径の約1/3幅で、隅丸の逆正三角形形状を呈している形状)と異なるが、ほぼ同じ位置に削成面があることは共通しており、その大きさもさして違わないから、上記の形状の差は、微差にすぎないものというべきであって、看者の注意を惹くとはいえない。

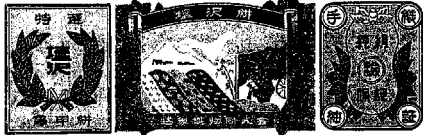
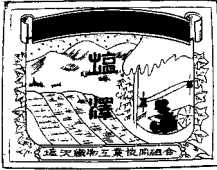
③被告製品の意匠の突出爪部は、正面視において縦矩形形状であるので、本件意匠の突出爪部の形状(上半分を切截した爪の種のごとき形状)と異なるが、突出爪部が存在する位置や大きさは、被告製品の意匠と本件意匠ではさして異ならず、側面視において上方から下方にかけて楔状である点も同じであるから、上記の形状の差は、微差にすぎないものというべきである。

そうすると、本件意匠と被告製品の意匠は、類似しているものと認められる。

(特70条, 意24条) 重要度☆☆
(山内 康伸)

<p>292 - 3</p>	<p>職務発明の対価の請求が認められた事件</p>	<p>職務発明 対価請求権</p>
<p>1 平13(ワ)10442号(東地47民) 2 平14.9.10(一部認容) 3 中野利隆 4 ニッカ電測(株) 5 特公平7-97063号 6 争点(1):職務発明該当性</p>	<p>「…原告が被告の社内における唯一の担当者として…製造、納入及び修理を担当していたことからすると、原告が…本件発明を発案しそれを完成する活動を行うことは、使用者との関係で一般的に予定され期待されていた」…「原告は、被告の許可を得て、勤務時間内に実験を行い、本件発明の原理に基づいて現実に実施できることを確認した」…「これらのことからすると、本件発明は原告の職務に属するものと認めるのが相当である。」…「原告は、本件発明の当初、被告から本件発明について具体的命令又は指示を受けていたわけではなく、また、本件発明の原理を自宅で思いつき、自己所有の装置を用いて実験するなどした事実があったとしても、…本件発明が原告の職務に属するとの上記認定を左右するものではない」</p> <p>争点(2):譲渡の有効性 略 争点(3):対価の額</p> <p>「…相当の対価の額について検討するに、…『使用者等が受けるべき利益の額』とは、…発明の実施を排他的に独占することによって受ける利益の額であると解され…(その)額は、被告が第三者に対し有償で発明の実施を許諾した場合に</p>	<p>得られる実施料相当額に基づいて算定することができる」…「本件発明を第三者に実施許諾した場合の実施料率を検討するに、…上記販売総額に2%を乗じたものをもって本件発明の実施料相当額と認めることができるというべきである。」…「そうすると、本件の実施料相当額は、89万2920円となる。」…「『使用者等が貢献した程度』について検討するに、…被告の貢献度は全体の40パーセントと認めるのが相当である。」…「そうすると、本件発明につき特許を受ける権利の承継に対する相当な対価の額は、53万5752円と認めるのが相当である」</p> <p>コメント 本事件は、元従業員が勤務していた会社に対して職務発明の対価を請求した事件である。この類型の事件では、いったん職務発明であると認められた場合、公判判例集に掲載されている限りすべての事件で不足分の対価の請求が認められている。すなわち、会社の支払った対価で十分であると認められた事件は、皆無である。本事件では、法律論として真新しい部分はないが、元従業員の貢献度を60%と認定し、会社が受けるべき利益の額が小さければ小さいほど、従業員の貢献度が大きく認められるこれまでの裁判例の傾向が一段と明らかになった点に意義がある。</p> <p>(参考)拙稿「職務発明における対価の算定・消滅時効の起算点についてーピックアップ装置事件ー」パテント55巻7号53~60頁(2002年)、同8号55~64頁)</p> <p>(特35条3・4項)重要度☆ (吉田 広志)</p>
<p>292 - 4</p>	<p>本件特許「真空処理装置用搬送システム」に関する特許取消決定取消請求事件について原告の請求が棄却された</p>	<p>特許異議申立て 訂正請求 進歩性</p>
<p>1 平13(行ケ)58号(東高18民) 2 平14.9.17(棄却) 3 (株)日立製作所 4 特許庁長官 5 特許2942527号 6 争点に対する裁判所の判断</p>	<p>取消事由(本件発明の想到容易性についての判断の誤り)について</p> <p>原告は、決定が、本件発明と刊行物1記載の発明との対比において、本件発明の「搬送室」及び「仕切り」という2点において一致点の認定を誤り、相違点1及び相違点3の判断を誤り、顕著な作用効果を看過したため、これら相違点に係る構成の想到容易性についての判断を誤ったと主張するので、順次判断する。</p> <p>①「搬送室」について:原告は、刊行物1に記載された「バッファ室」と「前処理室」とは独立排気されるべき全く別の機能を備えた独立した「二つの室」であり、それらを本件発明の「一つの室」である「搬送室」に相当するとした認定が誤っていると主張する。しかしながら、本件発明の「搬送室」は「一つの室」から構成されるものに限定されないと解することが相当であり、隣接して設けられた2つの室のうち一方がロードロック室及びアンロードロック室に連結され、他方が真空処理室に連結されていて、被処理基板が両方の室を通過して真空処理室とロードロック室・アンロードロック室との間を搬送されるようになっていいる場合は、2つの室をあわせて「搬送室」とみることに妨げはないというべきである。</p> <p>②「仕切り」について:刊行物1に記載された「仕切壁」及び「清浄領域」は、各々本件発明の「仕切り」及び「清浄度の良い大気雰囲気」に相当すると認められ、刊行物1には、本件発明の構成要件に相当する事項が実質的に記載されてい</p>	<p>るということが出来る。</p> <p>③相違点1についての判断:原告は、決定が、「搬送室に関して、本件発明では、搬送室が1つの室として構成されているのに対して、刊行物1の記載の発明では、搬送室に相当する室が、バッファ室と前処理室とから構成されている点」につき、判断は誤りであると主張する。しかしながら、搬送室を1つの室として構成することが従来周知の技術であることは原告も争わないところであり、相違点1に係る構成につき、周知技術である「搬送室を1つの室として適用する」という技術的事項を採用して本件発明の構成とすることに格別の困難があるとは認められない。</p> <p>④相違点3についての判断:搬送装置によりロック室と複数のカセットの1つとの間で被処理基板を搬送したり、ロック室と1つのカセットの1つとの間で処理済基板を搬送しカセットの元の位置に収納することは従来周知の技術であるとした決定の認定に誤りは見いだせない。搬送系の他の部分が異なるとしても、周知の搬送装置を刊行物1記載の発明に適用することに阻害要因は認められない。</p> <p>⑤作用効果について:原告主張の効果は、刊行物1記載の発明も奏する効果ということができ、格別のものと認めることはできない。</p> <p>⑥想到容易性の判断:原告は、本件発明の構成要件を細分化し各々の構成要件が各刊行物において周知技術あるいは選択的事項としてしまえば、特許性が担保される特許発明は皆無となると主張するが、構成を細分化することは、発明の対比を行うときに通常行われる手法であり、対比を厳密に行うためのものであり、この手法自体に誤りはない。</p> <p>(特29条2項,113条1項2号,114条2項)重要度☆ (和泉 順一)</p>

<p>292 -5</p>	<p>商標権者たる原告の本件控訴を棄却し、一審被告の本件付帯控訴に基づき、一審被告が一審原告に支払う金額を減額するように変更する</p>	<p>損害算定 代替関係</p>
<p>1 平13(ネ)6316号 平14(ネ)1980号(東高18民)</p> <p>2 平14.9.26(棄却)</p> <p>3 田辺インターナショナル(株)</p> <p>4 (株)ジェイティービートラベランドトレーディング</p> <p>5 商標登録2377063号</p> <p>6 概要: 本件商標は円形の背景の中にデザイン化された楓の葉の図形(本件図形)を描き、その下に「Canadian Maple Syrup」,「カナディアン メープル シロップ」の文字を横書き上下2段に配した構成であり、被告商品に使用された被告標章は、円形の背景の中に本件図形を描き、本件図形の中央部下寄りに「Canadian Maple Syrup」の文字を表した構成である。一審被告は、「海外宅配便・おみやげおまかせ」と称するカタログ通信販売の方法により顧客に被告標章を付した被告商品を販売している。</p> <p>判旨: 商標法38条1項による損害算定をするためには、侵害商標を付した商品と商標権に係る商標を付した商標権者の商品との間において、市場における代替関係が存在することが前提となるというべきであり、「その侵害行為がなければ商標権者が自己の商品を販売することができた」という関係が存在しない場合にまで同条1項による損害算定をすることは</p>	<p>相当ではない。上記の関係は、商標権者の商標に何らかの顧客吸引力があることを前提としてはじめて成り立つことといわねばならず、この点を抜きにして代替関係が成立するということとはできない。原判決説示のとおり上記代替関係は存在しないのであるから、商標法38条1項によって損害を算定することは相当とはいえない。</p> <p>被告標章を付した被告商品を掲載した一審被告のカタログの一部が回収されないまま使用されたことがうかがわれるが、カタログに被告標章を付した被告商品の写真が掲載されていたというだけで、使用料相当額の損害が発生したということとはできない。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Canadian Maple Syrup カナディアンメープルシロップ</p> <p>原告商標</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>被告標章</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">(商38条1~3項) 重要度☆ (岡田 淳平)</p>	
<p>292 -6</p>	<p>本件特許権「焼結軸受材の製造法」についての特許権侵害を理由に、被告製品の製造、販売等の差止等を求めたが、無効理由があると権利濫用とされた</p>	<p>特許権侵害、無効理由、権利濫用</p>
<p>1 平13(ワ)8137号(東地29民)</p> <p>2 平14.7.31(棄却)</p> <p>3 ポーライト(株), 菊池勇, 菊池眞紀</p> <p>4 日本科学冶金(株)</p> <p>5 特許2139278号</p> <p>6 概要: 本件特許権者等は、特許権侵害を理由に被告製品の製造、販売の差止等を求めたが、被告は本件特許に無効理由が存在することを理由に権利の濫用を主張した。</p> <p>判旨: 本件特許請求の範囲の記載:「比較的小径部と比較的大径部との間に段部を形成したコアを用い、該段付コアと金型との間に装入された原料粉を圧粉成形し前記した段付コアの段料(段部の誤記と認める)両側で内孔を形成した筒状体とする圧粉成形工程と、この圧粉成形体を焼結してから上記した比較的小径部と同径状態のサイジングコアと絞り部を有する金型内に上記焼結を経た焼結体を装入し、前記した段付コアの比較的大径部による成形端部側を上記絞り部とサイジングコアとの間で絞り成形しながらサイジングする工程とを有することを特徴とした焼結軸受材の製造法。」</p> <p>本件発明と引用例1(特開昭63-87154公報)記載の発明との相違点は、次のとおりである。</p> <p>相違点①: ①本件発明は、「比較的小径部と比較的大径部との間に段部を形成したコアを用いて、該段付コアと金型との間に装入された原料粉を圧粉成形し前記した段付コアの段部両側で内孔を形成した筒状体とする」のに対し、引用例1記載の発明は、その成形工程が具体的に開示されていない。</p> <p>②本件発明は、絞り部を有する金型内に装入し、絞り部とサイジングコアとの間で絞り成形しながらサイジングするのに対し、引用例1記載の発明は、絞り成形の工程において、絞り部を有する金型を使用していない。</p> <p>③本件発明においては、焼結体を「絞り成形しながらサイジングする」のに対し、引用例1記載の発明は、圧入(絞り成形)する工程が示されているだけであり、圧入の工程において「サイジングする」との構成を有していない。</p> <p>相違点①についての検討: 昭和62年10月20日発行の「焼結機械部品一その設計と製造」によれば、粉末成形においては、その目的とする形状に合った型を使用して圧粉体を成形</p>	<p>するものであることが認められるから、本件発明において、「段付の段部両側で内孔を成形した筒状体」の成形に際し、「比較的小径部と比較的大径部との間に段部を形成したコアを用いて、該段付コアと金型との間に装入された原料粉を圧粉する」ことは慣用手段にすぎない。</p> <p>相違点②についての検討: 段付中空軸の製造法に関する引用例3(特開昭56-11119公報)によれば、パイプ素材の一端を絞り成形する工程において、パイプ素材を絞り部を有するダイ(本件発明の「絞り部を有する金型」に相当)とマンドレル(本件発明の「サイジングコア」に相当)の間で絞り成形することは公知の技術的事項であるといえる。当事者が、引用例1記載の発明の圧入成形に代えて引用例3の上記公知技術を適用することは容易であり、その場合に、絞り部を有する金型を用いる絞り成形法においては外径規制が行われることは容易に想到し得る事項である。</p> <p>相違点③についての検討: 焼結体のサイジング処理に際し、これと同時に、種々の金型を選択することにより焼結体を種々の完成形状に仕上げることは、すなわちサイジングと成形加工を同時に行うことは周知技術であるから、サイジング金型を用いて絞り成形とサイジングを同時に行うことは当事者が適宜行い得る事項である。したがって、当事者が、引用例1記載の発明にこれを適用することは容易である。</p> <p>上記①~③の検討から、引用例1記載の発明の中空部を有する軸受材の製造に際し、圧入成形に代えて精度の良い絞り部を有する金型を用いる絞り成形法を選択し、該金型で絞り成形とサイジングを同時に行うことは当事者が容易に行い得る事項であるから、本件発明は、引用例1及び引用例3並びに周知技術に基づいて当事者が容易に発明することができたものといえ、特許法29条2項の規定に該当することは明らかである。</p> <p>そうすると、本件特許は無効理由が存在することが明らかであるから、本件特許権に基づく原告の本訴請求は、権利の濫用に当たり許されない。</p> <p style="text-align: right;">(特29条2項, 123条1項) 重要度☆☆☆ (太田 明男)</p>	

292 -7	中央及びその両側の3つの図形部分からなる本件商標は、要部である中央の図形部分において、引用商標と、外観上及び観念上類似するから、その登録を無効とすべきである、とした審決が維持された	商標の要部、商標の類似
<p>1 平13(行ケ)516号(東高18民)</p> <p>2 平14.9.26(棄却)</p> <p>3 白新染織(株)</p> <p>4 塩沢織物工業協同組合</p> <p>5 商標登録4365148号</p> <p>6 審決：①本件商標は、左側及び右側の図形部分は、製品の種類、産地又は品質を表示するものであり、中央の図形部分における、「雪国の風景」の図形及び「越後織物同人会」の文字部分において自他商品の識別機能を果たすものと認められる。</p> <p>②本件商標と引用商標における「雪国の風景」の図形部分は、全体の構成が偶然の一致とは思えない程に酷似しているため、部分的な相違点はあるものの、全体の絵の構成においては瑣末な部分であり、両商標は、外観及び観念において類似するものである。</p> <p>原告：①本件商標を構成する左側及び右側の図形部分は、審決においても構成要素として認定されている「図案化した(緑色の)葉」の存在により、各々識別機能を有するものである。本件商標は、これら左側及び右側の図形部分と、中央の図形部分が、物理的にも一体になった商標であって、3つの図形部分は一体に融合しており、これらを分離する特段の事情はなく、中央の図形部分のみに自他商品の識別機能を認めた審決の認定は誤りである。</p> <p>②引用商標には本件商標の左側と右側の図形部分に相当する部分がなく、この点を考慮すれば、本件商標と引用商標とは外観、観念においても非類似である。また、対比する両商標の類否は、両商標を付した商品が市場において出所の混同を来すか否かより決せられるべきであり、構成の近似性以上に、市場での情況、具体的な取引の実情が考慮されるべきである。織物業界においては、本件商標に近似する商標(証紙)が長期にわたり多数存在しており、これら各証紙の類似範囲</p>	<p>は極めて狭いと認められるのであって、本件商標と引用商標においても出所混同を生じていない。審決は、織物業界の前記の実情を看過若しくは誤ったことにより、類否判断を誤ったものである。</p> <p>被告：審決の認定判断に原告主張の誤りはない。</p> <p>判示事項：①本件商標の自他商品識別機能を果たす部分は、「雪国の風景」の図形及び「越後織物同人会」の文字部分にある、とした審決の認定に誤りはない。</p> <p>②本件商標と引用商標との間の構成の相違点が瑣末なものであるとした審決の認定は誤りである、とする原告の主張は、それを裏付けるべき具体的な取引の実情を認めるべき証拠がない。すなわち、市場において本件商標と引用商標とが出所混同を生じていなかったとする原告の主張は、その事実を認める証拠がない。</p> <p>その他、審決の判断に誤りがあるとすべき事実関係は認められない。よって、原告主張の審決取消事由は理由がないから、原告の請求を棄却する。</p> <div style="text-align: center;">  <p>本件商標</p>  <p>引用商標</p> </div> <p style="text-align: right;">(商4条1項11号)重要度☆ (中馬 典嗣)</p>	

From Editors

編集後記

今月は(大学特許)をテーマに、実際に創作活動に携わっておられる大学の先生に執筆をお願いしました。これまで、大学特許のあり方などの机上の空論じみた内容に関する記事はありましたが、今回は、実際の現場はどうなのだろうという観点から大学特許の様子を伺うことができますので、本稿をもとにして現場の声を知る一助になればと思います。(iwapi-)

今月号の特集の一つである「大学特許」では、TLO活動について報告いただきました。TLOという名はよく耳にするものの、実際どのように活動しているのかの情報は少なかつたように思います。一般的に考えてみても、TLO活動をビジネスとして成立させるのは困難であり大変な労力がかかるものと容易に想像できます。今後は、弁理士側においても、特許権を取得するための出願書類の作成のみならず、特許をビジネスとして捕らえた場合の対処能力が要求される場合が多くなっていくように思います。(K.S)

インターネット上で知り合った趣味の仲間とオフ会(オンライン上ではなく、実際に会うこと)をしたところ、その中に同業者がいた。弁理士が約5千人、事務所員が約1万人だとすると、日本国民中にしめる同業者の割合は約8千分の1で、結構貴重な確立である。お互いに顔が見えないインターネット上のやり取りでは全く気づかず、会ってみてビックリ。巷では顔が見えない怖さが喧伝されているが、時にはこんな楽しい出会いがあるオフ会である。(T.Y)

今月号の編集担当でしたが、編集会議にもあまり出席できず、原稿の査読もままならないといった具合で、他の編集委員の方々や事務局の方には大変ご迷惑をおかけしました。ここで、お詫びいたします。今月号は非常に興味深い内容が盛り沢山です。是非、皆さんご一読下さい。(O)