

<p>296 - 3</p>	<p>PERSONAL INFORMATION MANAGEMENT (PIM) ソフトの複製権・翻案権侵害、 形態模倣、不法行為に基づく損害賠償請求・差止請求が棄却された</p>	<p>著作権侵害、複製権・翻案権侵害判断基準、不正競争行為、形態模倣、不法行為</p>
<p>1 平14(ワ)10893号(東地47民) 2 平15.1.28(棄却) 3 (株)アイフェイス 4 (有)ビットギャング、(株)メディアプロジェクトニジュウイチ 6 判示事項 I. 著作権侵害：(1)複製・翻案が認められるには、原告製品の表現上の創作性を有する部分が被告製品と実質的同一又は被告製品から同部分の表現上の本質的特徴を直接感得できなければならない。原告製品はPIMソフトで、その基本的機能は、個人のスケジュール管理、アドレス帳及び日記に集約される。しかし、機能に由来する必然的制約が存在し、また、コンピュータの利用前から、紙製手帳等の書式や構成は、原告製品より前から既に知られていた。更に、他に多くの同ソフトが存在するから、ありふれた書式や構成が存在する。そうすると、原告製品の表示画面は、各表示画面における書式項目の選択や並べ方、各表示画面の選択・配列等に、作成者の知的活動が介在し、作成者の個性が創作的に表現される余地があるが、その範囲は限定されるから、被告製品が原告製品の複製・翻案かは、この点を十分考慮する必要がある。 (2)原告製品と被告製品の対比：個々の表示画面及び画面の選択・配列を対比して、両者の間の共通点を抽出し、共通点が創作性を有するものであって、被告製品が原告製品の表現上の創作性を有する部分と実質的同一か又は被告製品から同部分の表現上の本質的特徴を直接感得できるかを検討する。 (3)①原告製品の表示画面は、週表示画面、月表示画面、アドレス帳画面、プロフィール画面の4つであり、被告製品の表示画面は、週表示画面、月表示画面、アドレス帳画面、ツール画面の4つであり、いずれも表示画面が4つであること、②週表示画面、月表示画面、アドレス帳画面が共通すること、</p>	<p>③画面は相互に移動可能であること、④背景画面を変更できること、⑤起動画面後に週表示画面が表示されること、⑥画面の大きさ、が共通する。 しかし、①②は、週表示、月表示、アドレス帳、ツールの構成は、従来の紙製手帳にもあった構成である上、原告製品の週表示画面とアドレス帳画面は、被告製品の複製・翻案といえず、その余の表示画面も、被告製品は原告製品の複製・翻案とはいえない。③は、この種の製品が当然有すべき機能であるし、④は、背景画像のみの切替えは、ウィンドウ等のOSに見られる上、他のスケジュール管理ソフトにも見られる。⑤は、特に原告製品に特徴的事項とは考えられず、⑥は、限られた画面中に同項目を配置すれば、大きさが異なることはやむを得ない。よって、著作権侵害を理由とする請求は理由がない。 II. 不競法2条1項3号：同号は、被告製品と原告製品の形態が同一又は実質的同一であることを要し、この判断には、同種商品が通常有する形態を除外した上、製品全体を比較して判断する。原告製品と被告製品とを対比すると、週表示画面、アドレス帳画面、月表示画面、プロフィール画面とツール画面の形態が同一又は実質的同一ではない以上、原告製品全体と被告製品全体の形態が同一又は実質的同一とはできない。よって、不競法に基づく請求は理由がない。 III. 民法上の一般不法行為：市場競争は本来自由であることに照らすと、著作権侵害行為や不正競争行為に該当しない行為は、ことさら相手方に損害を与えることを目的として行われた等のような特段の事情が存在しない限り、民法上の一般不法行為を構成することもない。従って、原告の一般不法行為の主張は理由がない。 (著21条、27条、不競2条1項3号、民709条)重要度☆☆ (山口 栄一)</p>	
<p>296 - 4</p>	<p>旧法(平成5年改正前の特許法)下における原出願を、新法(平成6年改正後の特許法)施行後に分割した分割出願に関し、分割後に審査段階で行った補正に対する補正却下は、法に基づかない違法なものであり、補正は有効である。従って、補正後の内容に基づいて要旨認定していない審決には瑕疵があるとして、拒絶審決が取り消された</p>	<p>分割出願、同一、補正却下、 旧法、新法、違法、無効</p>
<p>1 平13(行ケ)134号(東地13民) 2 平14.11.20(認容) 3 (株)ニコン 4 特許庁長官 5 特願平8-84963号 6 (1)概要 ①特願昭58-186269号(本件原々出願：S58.10.5) ②特願平5-273329号(①の分割出願：本件原出願：H5.11.1)特許後、特許異議手続中のH10.7.7の訂正請求により訂正 ③特願平8-84963号(①の分割出願：本件分割出願：H8.4.8) a)日付不明：最初の拒絶理由通知 b)H9.12.25：補正(本件補正1) c)H10.10.6：補正却下決定(補正却下決定1) d)H11.4.13：拒絶査定 e)H11.5.13：拒絶査定不服審判請求(平成11審判第8277号) f)H11.6.14：補正(本件補正2) g)H13.2.5：補正(本件補正2)の却下決定(補正却下決定2) h)H13.2.5：拒絶審決 (2)争点1(取消理由1：補正却下決定2の判断の誤り) 略 (3)争点2(取消理由2：補正却下決定1の違法) ①原告：i)本件分割出願が、出願当初において分割要件を満たさず、出願日の遡及が認められないときには、拒絶理由通知を発すべきであり補正却下はできない。しかるに、補正却下決定1は、本件補正1を要旨変更であるとし、旧法53条1項をより却下した。ii)補正却下決定1は、法律上の根拠がなく、無効である。本件補正1は、新法が適用されるから、別途拒絶理由があるとしても、本件補正1後の明細書に基づき本願発明の要旨認定すべきである。審決は本件補正1が無いものとして要旨認定した誤りがある。 ②被告：i)補正却下決定1に、適用する法律を誤ったことは認める。ii)しかし、本件補正1が要旨変更であるとの判断には誤りがないので、正しくは、新法により、新規事項追加として最後の拒絶理由が通知されるべきであった。すると、その後の補正可能範囲は限定されるから、上記誤りは原告に格別の不利益を与えるものでない。また、審判請求時に同等</p>	<p>の補正の機会が得られたので、上記瑕疵は治癒した。補正却下決定1の誤りは、無効にされるほど重大かつ明白な瑕疵とはいえない。iii)原告は、旧法による補正却下不服審判の請求をせず、補正却下決定1は確定しているから有効である。補正却下の決定と拒絶査定不服審判とは別個の効果を発生させるものであり、補正却下決定1の違法性が審決にまで承継されることはない。iv)原告は、補正却下決定1が違法であると判断したときには、不服申立書の提出、不服申立て方法の問い合わせなどにより適切に対処できた。拒絶査定不服審判で不服を申立することもできた。補正却下決定1に関して教示方法に瑕疵があったが、実質的に不服申立ての機会が奪われておらず、手続保障に若干の不具合は認められるが、審決を取り消すほどの瑕疵ではない。 ③判旨：i)本願発明が本件原出願の請求項2記載の発明と同一で分割要件を満たさず、出願日の遡及が認められないならば、本件補正1には新法が適用される。ii)本件補正1は、本件出願について最初に受けた拒絶理由通知の指定期間内に新法17条の2第1項1号に基づいてされた補正である。補正却下決定1は、法律上の根拠がなく、この瑕疵は重大かつ明白であるから、法律上当然に無効である。iii)補正却下決定1が無効である以上、本件補正1は有効である。本件補正1が有効とすれば、それを前提としない本願発明の要旨認定は誤りであり、それが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。iv)補正却下不服審判の請求をしなかったから、補正却下決定1が確定したとの被告の主張は、前提を欠き失当である。また、補正却下決定1は無効であって一切の法律上の効力を生じないから、これが確定することはない。v)被告は、不服申立てできたはずであると主張するが、審査官が本件分割出願について新法が適用されると判断した上で法律の規定でない却下決定をしたことを、原告が認識し、これが誤りであると主張し得たとはいえない。 (特44条1項、新法17条の2第1項1号、53条1項)重要度☆☆ (奥田 誠)</p>	

296 - 5	周知商標の所有者が製造者か販売者が争われた事例	周知商標の所有者，基本取引契約の解釈
------------	-------------------------	--------------------

1 平13(行ケ)453号(東地13民)
2 平14.12.25(決定取消)
3 (株)和漢生薬研究所
4 特許庁長官
5 商標登録4298833号
商標：麗姿
商品：第3類 化粧品，香料類，歯磨き

6 **概要**：登録異議申立において，登録商標は，販売者の商標として周知であったから商標法4条1項10号に違反して登録されたとして取消決定がされたが，その取消決定の取消を求めて製造者である商標権者が東京高裁に出訴した。

判示事項：1. **麗姿商標の表示主体とOEM契約の成否**：麗姿商標を使用した化粧品等のデザイン及び商標については，申立人(販売者)の取扱いに係るものも含め，原則として，製造元である原告(製造者)がこれを決定していたと認めることができる。

本件基本取引契約の契約書における，原告が申立人の指定するブランド化粧品類の製造を引き受ける旨の記載は，申立人が自由に商品の内容，商標等を指定することができるという趣旨のOEM契約ではなく，原告がどのような麗姿商標を使用するか決定した範囲内で，申立人が数量，商標の具体的態様等を決定して発注するという趣旨の契約と解する。

製造元がある商標の使用された商品を製造販売し，販売店が当該商品をそのまま一般消費者に販売する場合，製造元と販売店とは，いずれも当該商品に使用された商標を自己の業務に係る商品であることを表示するものとして使用しているというべきであり，当該商標が誰の業務に係る商品を表示するものとして周知となるかは，製造元と販売店間でOEM契約が締結されたかなど両者間の契約内容によって定まるわけではなく，当該商標の使用された商品に接した需要者が，誰の業務に係る商品であることを表示するものとして当該商標を認識するかによって定まる。

本件において，確かに，麗姿商標の使用された商品のうち，申立人の販売に係るものの広告においては，申立人の商号又は略称の付されたものが多いと認められるが，その使用態様を見ると，申立人の商号等の表示は，麗姿商標が使用された商品の説明に目立たない態様で付されているものが多い。申立人の販売する商品の広告においても，原告の業務に係る商品であることが併記されているものがある。申立人の商号等の表示とともに麗姿商標に接した需要者は，麗姿商標が申立

人のみならず，原告の業務に係る商品であることを表示するものとしても認識する。

2. **申立人の取引態様と販売数量**：申立人が，ちえの輪との間で本件代理店契約を締結して，麗姿商標の使用された商品を取り扱って以降，原告の商標登録出願までの間も，申立人以外に，原告，ちえの輪及びその販売代理店が，引き続き上記商品を取り扱って，麗姿商標を自己の業務に係る商品を表示するものとして使用していたのであるし，販売代理店に限って見ても，申立人がちえの輪の販売代理店として営業していた平成9年8月までの間，麗姿商標の使用された商品中，申立人の取り扱っていた商品の割合は，ちえの輪が販売代理店に販売したもののうち25%程度にとどまる。

3. **申立人の業務に係る商品を表示するものとしての麗姿商標の周知性**：本件のように，麗姿商標を複数の企業グループが使用してきた場合には，当該商標そのものが広く知られたとしても，なお，これが複数の企業グループのいずれの業務に係る商品を表示するかについてまで広く知られていなければ，特定の企業グループの業務に係る商品を表示するものとして広く知られているということとはできない。その意味でも，本件においては，麗姿商標が原告らの企業グループではなく，申立人らの企業グループの業務に係る商品を表示するものとして広く知られていると認めることは困難である。

さらに，当初，原告らの企業グループのみが麗姿商標を使用しており，申立人はこの企業グループの一員であったから，申立人が麗姿商標を使用しても，グループ離脱前は，この企業グループの一員として麗姿商標を使用していたというべきである。したがって，麗姿商標に接した需要者にとっては，申立人が原告らの企業グループから離脱した後も，引き続き原告らの企業グループが麗姿商標の使用を継続している状況と区別し得なかったものと推認される。

本件商標の登録出願時において，麗姿商標は，申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く知られていたということとはできないから，申立人の取り扱う麗姿商標の使用された「石けん」が本件商標の指定商品中の「化粧品」に類似する商品であるとしても，本件商標が指定商品中「化粧品」について，商標法4条1項10号に掲げる商標に該当するとした本件決定の判断は，誤りというべきである。

(商4条1項10号)重要度☆☆
(松井 宏記)

お詫びと訂正

2003年6月号「弁理士による公証制度の利用」平成13年度特許委員会著

数箇所にわたり参考文献著者「森林 稔」公証人のご氏名が「森村 稔」と誤記されていました。森林稔様及び関係者の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしました。

ここで深くお詫びして訂正させていただきます。

From Editors

編集後記

「今月号は，5月号の「知的財産権誌上研究発表会」で発表された論文に対する質疑応答を掲載する号であり，今回で第10回目であります。

記念すべき10回目の編集に携わることができて，たいへん光栄に思っております。今度は，100回目の編集に携わることができたらいいなあ，思っております。はたして，そのころまで知的財産権制度が残っているのか少し考えてしまいましたが，それより，自分が残っている可能性の方がはるかに低いことにすぐ気づきました。(T.Y)

今回2回目の編集委員を経験して，パテント誌が知的財産分野の法曹関係者(裁判官，弁理士)の間で広く購読されているということを改めて認識しました。弁理士もさらに深く法曹分野に関与することとなったことを実感しています。日々の活動において「公的な視点に立つ」ことがより強く要求されてきていると感じました。最後に，充実した委員会活動を送りました

ことを委員長はじめ他の委員の皆様，事務局の方々に感謝いたします。(N.F)

今年は梅雨がなかなか明けなくて，カラッとしなない陽気が続いています。この8月号が発刊される頃には夏らしくなっているでしょうか？ 昨年度，パテント編集委員になり，今号が最後の担当号です。お会いしたことの無い諸先生方に，突然お電話をして原稿をお願いするのは，かなり緊張しましたが，原稿が出来上がったときの感激(安心感?)は一入です。何事も，受け身だけではなく，積極的に進めていくことが肝心だと，改めて思った1年半でした。(F.K)

今月号のパテントには，たまたま何人か知り合いの記事が掲載されている。読むと，「あの人は，こんなことを考えていたのか」と，いつもと少し違う一面が垣間見れる。これもまたパテントを読む楽しみの一つである。(ぶちよー)