

判決要約

No. 308

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

<p>308 -1</p>	<p>控訴人は本件特許発明の成立に創作的な貢献をしたということではできず、共同発明者と認めることができない、とした原審の判断が支持された</p>	<p>職務発明 発明者 共同発明者 技術的に重要な要素 技術的課題</p>
<p>1 平14(ネ)5077号(東高18民) 2 平15.8.26(棄却) 3 手嶋喜久雄 4 ファイザー製薬(株) 5 特許番号2576927号 6 控訴人の主張ならびに事件の経過: 控訴人は、被控訴人の有する特許権(第2576927号)の特許出願に当たり共同発明者として記載された者である。控訴人は、前記特許権の新着想を提供した者であると同時に、新着想を具体化した者であるから共同発明者であるとして行った7000万円及びこれに対する付帯請求を全部棄却した原判決に対して一部控訴をし、原判決中の「被控訴人は、控訴人に対し、3000万円及びこれに対する平成13年4月20日(訴状送達の日)の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」との請求棄却部分についての取消しとその部分の請求を認容する旨の判決、並びに仮執行宣言を求めた。</p> <p>裁判所の判断: (1) 本件特許発明において技術的に重要な要素は、「本発明において、結晶セルロースは、……60重量%以上用いることが特に好ましい。」(本件明細書段落【0012】)という点、すなわち、「結晶セルロースの含有量が60重量%</p>	<p>以上であることを特徴とする」(特許請求の範囲【請求項2】)という点にあるというべきである。しかるに、この点は、控訴人が着想したものではない[控訴人自身も、本人尋問(原審)において、結晶セルロース(アピセル)を多量に使用する点はCから提案(サジェスション)があったこと、結晶セルロースが多いと細粒収率が劇的に向上するという報告をCから受けていたことを述べている]。</p> <p>(2) 控訴人の当審における主たる主張は、真球度の高い細粒核を苦味マスキングのための効率的なコーティング方法の用途に用いることを着想したのは控訴人である、との主張事実に基づく。しかしながら、本件発明は、従来からあった技術的課題の着想を前提にして、その解決方法を実現できる最適な条件設定を見いだすために実験を行い、前記条件設定の困難を克服しその成果を挙げたところに意義があるということができ、本件における発明者の認定に際しては、この実験に携わって創作的に条件を見いだした者であるかという観点に依拠すべきである。したがって、控訴人の上記主張は、理由がない。</p> <p>(特35条3項)重要度☆ (川島 利和)</p>	
<p>308 -2</p>	<p>本願立体商標は、商品の包装の形状を記述したにすぎないとして使用による自他商品識別力をも否定した審決の取消しを求めた原告の請求が棄却された</p>	<p>立体商標と記述的商標</p>
<p>1 平14(行ケ)581(東高13民) 2 平15.8.29(棄却) 3 サントリー(株) 4 特許庁長官 5 商願平9-101566 本願商標 判決の「別紙目録」を掲載のこと(第33類ウイスキー) 6 争点1: 商標法3条1項3号の該当性、2: 同条2項の該当性 【原告の主張】争点1: 本願商標は、亀甲模様が施されて角張った瓶形という独特な形状自体が自他商品識別力を有しており、本願商標に係る形状と同一又は類似の形状を採用したウイスキー製品は、日本国内において、過去にも現在にも存在しない。</p> <p>争点2: 使用に係る本件ウイスキー瓶は、立体的形状部分こそが、昭和12年以来65年もの長きにわたって需要者に強い印象、記憶を与え続けてきた最大の識別標識である。</p> <p>【判示事項】(立体商標の商品等形状の意義) 争点1: ①立体商標としての商品又は商品の包装(以下「商品等」という。)の形状は、本来、その商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり、その商品等から得られる美感をより優れたものにするなどの目的で選択されるものである。</p> <p>したがって、商品等の形状そのものからなる立体商標は、その形状に変更又は装飾が施されても商品等の形状を記述するものであって、原則として、取引に際し必要適切な表示として特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当とせず、また、多くの場合自他商品識別力を欠く記述的商標の特徴を具備するものであるから、商品等の用途、機能から予測し難いような特異な形態や特別な印象を与える装飾的形状等を備えている場合を除き、商標法3条1項3号に掲げる商</p>	<p>標として登録を受けることができない。</p> <p>なお、上掲の立体商標も、当該形状を有する商品等の販売、広告、宣伝等がされた結果、自他商品識別力を獲得するに至り、同法3条3項により商標登録を受け得る場合のあることは、記述的商標一般と異なるところはない。</p> <p>②してみると、本願商標は、指定商品ウイスキーに使用された場合、その商品の取引者、需要者がウイスキー瓶の形状そのものと認識するにとどまるというべきであるから、本願商標は、指定商品の包装の形状を表示する標章のみからなる商標として、記述的商標に当たるといえるべきである。</p> <p>争点2: ①出願に係る商標が記述的商標に該当する場合、それが商標法3条2項に該当し登録が認められるかどうかは、使用に係る商標及び商品等、使用開始時期及び使用期間、使用地域、当該商品等の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、出願商標が使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるものと認められるかどうかによって決すべきものであり、その場合に、使用に係る商標及び商品等は、原則として出願に係る商標及び指定商品に係る商品等と同一であることを要するものというべきである。</p> <p>②してみると、本願商標と使用に係る本件ウイスキー瓶を対比するに、両者の立体的形状は同一と認められるものの、使用に係る本件ウイスキー瓶には平面標章部分の表面ラベルが付され、両者は、立体的形状よりも看者の注意をひく程度が著しく強く、自他商品識別力が強い平面標章部分の有無において異なるから、全体的な構成を比較対照すると、同一性を有しないといえるべきである。</p> <p>(商3条1項3号、3条2項)重要度☆☆ (信太 明夫)</p>	

<p>308 -3</p>	<p>変更出願についての補正が要旨変更にあたるとして出願日遡及効が否定された結果、無効事由が明らかで本件損害賠償請求は権利濫用に当たるとされた</p>	<p>出願変更，発明の同一性，多分に薄目</p>
<p>1 平12(ワ)361号(東地4民) 2 平15.9.9(棄却) 3 (株)ドムス設計事務所 4 松下電工(株) 5 実用新案登録第2048015号 6 経緯:特許出願から実用新案登録出願に出願変更された後、拒絶査定不服審判で出願公告され、13件の異議申立を受けたが実用新案登録された。その後、無効審判(H09-05427, 2000-35274)の請求を受けたが何れも特許庁で請求が棄却された。本件は、損害賠償請求事件であり、前記の無効審判と並行して東京地裁で審理された。本件の審理中、無効2000-35274の審決が東京高裁で取消され(平成13(行ケ)233)、同判決は上告却下決定により確定した。本件判決は、これらを踏まえたものである。</p> <p>本件考案:…仕上板及び最上層の木質床化粧板よりも多分に薄目の可撓性薄板を介在させて木質床化粧板が、順次、積層貼着され…木質防振床材。原出願には、「厚さ9mmの仕上板と厚さ1mmの可撓性薄板」が記載されているが、木質床化粧板の厚さは記載されていない。また、「仕上板及び木質床化粧板」と「可撓性薄板」との関係も記載されていない。</p> <p>判示事項:原告は、平成3年2月9日付で……上記した本件考案通り補正する旨の請求をした。…この補正が、明細書の要旨の変更にあたるかにつき検討するに、本件補正におい</p> <p>ては、可撓性薄板について、仕上板及び最上層の木質床化粧板よりも多分に薄目であるという構成が付加されている。そして、上記のような構成を付加することによって、……という、本件変更出願に係る明細書及び図面に記載されていない発明の効果が付加されているから、上記変更は、明細書の要旨の変更にあたるというべきであり、……平成3年2月9日が本件考案の出願日とみなされる。そうすると、各証拠に記載の考案は本件考案と同一であり、無効理由を有することは明らかである。</p> <p>東京高裁・審決取消の確定判決:実施例に記載された厚さ9mmの仕上板と厚さ1mmの可撓性薄板との関係についてみると、事実としては、可撓性薄板は仕上板より「多分に薄目」であると一応はいうことができる。しかし「9mmの仕上板と1mmの可撓性薄板」は、当該実施例におけるそれぞれの層の厚さを単に事実として表しているにすぎず、それ自体からは、相互の厚さの関係が有する技術的意味は何も出てこない。したがって、「9mmの仕上板と1mmの可撓性薄板」の相互の厚さの関係については、…幾通りもの関係が想定できるのであって、「可撓性薄板は仕上板より多分に薄目」という関係は、その中の一つにすぎない。</p> <p style="text-align: right;">((旧)実10条1項)重要度☆☆ (野中 誠一)</p>		
<p>308 -4</p>	<p>本件契約上の「放送権」は有線放送権、衛星放送権を含まない、とした原判決が維持された</p>	<p>アニメ、放送、有線放送、無線放送、譲渡契約</p>
<p>1 平14(ネ)5907号(東高6民) 2 平15.8.7(棄却) 3 (株)東北新社(原審原告) 4 (株)ピー・プロダクション、(株)キッズステーション、他1名(いずれも原審被告) 6 概要:被控訴人ピー・プロダクション(以下「P」)は、その著作に係るテレビ用特撮映画(以下「本件作品」)につき昭和53年に、控訴人との間で、①本件作品の著作権のうち「作品の日本国内全域における放送権」を控訴人に譲渡すること、②本件作品のネガフィルム等一切の所有権および占有を控訴人に移転すること、等を内容とする契約(以下「本件契約」)を締結した。</p> <p>その後Pは、被控訴人キッズステーション(以下「K」)に本件作品のプリント等の複製物を交付し、Kはこれを用いて衛星放送および有線放送により本件作品を放送した。</p> <p>そこで控訴人は、本件契約で取得した放送権が侵害されたとして損害賠償を求めるとともに、所有権に基づき各動産の引き渡しを求めた。</p> <p>主な争点:(1)本件契約により譲渡された「放送権」には、有線放送および衛星放送を行う権利が含まれるか (2)所有権に基づく引き渡し請求の可否</p> <p>時代背景:本件契約当時の著作権法には、「放送」(2条1項8号)と、「有線放送」(同17号、現在の同9号の2)とが個別に定義されていたが、「有線放送事業者」の定義規定(現在の同9号の3)は存在しなかった。また、23条1項は、「(放送権、有線放送権等)との見出しの下、「著作者は、その著作物を放送し、又は有線放送する権利を専有する。」との規定であった。99条1項(再放送権及び有線放送権)は、現在と同じ規定であった。</p> <p>また当時は、難視聴対策以外の有線放送が既に開始されていたが、純粋に商業的な有線放送はまだ少なかった。衛星放</p> <p>送については、放送技術の実験が開始されたばかりの段階であった。</p> <p>原判決の概要:争点(1)について「含まれない」 本件契約で「放送権」の意義を定めていないこと、対価との均衡、当時の著作権法でも放送と有線放送とが区別されていたこと、当時の有線放送や衛星放送の状況から見て、当事者は有線放送や衛星放送まで認識していなかったと解される。</p> <p>争点(2)について「できない」 本件契約の趣旨は、控訴人による地上波放送の便宜等の担保のためにネガフィルム等を控訴人にて保管することを定めたにすぎず、所有権の移転を定めたものでないと解される。</p> <p>判示事項:争点(1)について「含まれない」 本件契約は、著作権の一部である「放送権」を、条件、期間の定めなく譲渡する内容のものであり、本件作品の著作権に極めて重大な制限を加えるものであるから、その対象範囲の認定は厳格に行い、疑問が残るものは入らないとするべきである。締結当時の当事者の意思を見ても本件契約の「放送権」に「有線放送権」および「衛星放送権」を含むと解する積極的な根拠は見いだせない。</p> <p>99条1項の規定は、放送事業者が自ら受信した放送を有線放送する再送信権にすぎないから、無線放送権の譲渡に伴い、原送信として有線放送を行う権利も譲渡対象となることの根拠とはならない。</p> <p>争点(2)について「できない」 原判決が、本件契約はフィルム類の所有権を移転するものではないとしたのは、誤りである。</p> <p>しかし、本件全証拠を検討しても、Pが本件作品のフィルム等の動産を現に占有していることが認められない。</p> <p style="text-align: right;">(著2条1項8号、9号の2、99条1項)重要度☆☆ (岡戸 昭佳)</p>		

308 -5	使用商標「金盃菊正宗」の使用は、引用登録商標「菊正宗」との関係で故意に商品の出所混同を生じさせたとする商51条1項の取消審決が維持された審決取消訴訟	不正使用、故意、出所混同、正宗
<p>1 平15(行ケ)76号(東高3民)</p> <p>2 平15.8.27(棄却)</p> <p>3 金盃酒造(株)</p> <p>4 菊正宗酒造(株)</p> <p>5 商標登録第4259445号</p> <p>6 原告の主張：審決は、本件商標「金盃菊」と本件使用商標「金盃菊正宗」とは、「金盃菊」の綴り字を共通にし「キンバイキク」の称呼及び「金盃菊」の観念を共通にするものであるから、出所の混同を生じるおそれのある商標といわねばならないと判断し、他方、本件使用商標の使用が引用商標「菊正宗」を使用した被告の業務に係る商品と混同を生じるおそれがあるか否かの判断にあたっては、本件使用商標の「金盃菊正宗」の文字部分は、「金盃」と「菊正宗」に分離して観察されるというべきであるとした上、本件使用商標の構成中の「菊正宗」の部分は他の構成部分から独立して商品の出所識別機能を果たすものと判断している。しかし、引用商標が著名商標であること等を理由に「金盃」と「菊正宗」に本件使用商標の文字部分が分離されると判断するのであれば、本件商標と本件使用商標の類否判断においても、本件使用商標は「キンバイ」又は「キクマサムネ」と略称されると判断すべきであり、そうすると、両者は称呼、観念を共通にする類似の商標であるとはいえないはずである。また、被告の引用商標を知っているとしても本件使用商標には「金製の盃」と「菊」の図柄が表され、その図形と「正宗」の文字を組み合わせたところを翻案したものであり、略称されるとしても「キンバイ</p>		<p>イキク」と略称されるものと原告は認識しており「故意」の要件は成立しない。</p> <p>被告の主張：本件使用商標の文字部分は、本件商標とは慣用商標「正宗」の有無の差のみであることから類似の関係にあり、かつ、それらが取引過程に置かれたときには引用商標の「菊正宗」の著名性から引用商標に係る商品との出所の混同を生じるものであり、本件審決の判断手法に何ら矛盾はない。</p> <p>判事事項：審決は、本件商標と本件使用商標との類否の判断及び引用商標に係る商品との出所の混同のおそれの有無の判断において、相互に矛盾する判断手法を用いて判断し、結論を誤ったと原告は主張する。しかしながら、1個の商標から2個以上の称呼、観念を生じる上記のような商標にあっては、類否判断ないし出所の混同のおそれの有無の判断において対比されるべき別の各商標との関係で、それぞれ異なる称呼、観念を生ずることがあり得るものであり、したがって、1つの類似関係あるいは1つの出所の混同のおそれの関係が成り立てば、他の関係が全く成り立たなくなるというのではなく、原告の主張は採用できない。また、引用商標は原告が「清酒」について本件使用商標の使用を開始するより相当以前に周知著名性を獲得しており、原告は、本件使用商標を「清酒」に使用すれば、被告の業務に係る「清酒」と混同を生じるおそれがあることを認識して、その使用を行っていたものと推認するほかない。</p> <p style="text-align: right;">(商51条1項)重要度☆☆ (岡田 淳平)</p>

お詫びと訂正

2004年7月号12頁「吉田芳春副会長インタビュー」において、「出席者 副会長 木下實三」と誤植されていました。ご本人及び関係者の皆様に大変ご迷惑をお掛けしましたことをここでお詫びして訂正致します。

From Editors

編集後記

去年の4月にパテント編集委員になり、早15ヵ月 今月号を編集してやっと任務を終了できました。

いつもギリギリの作業となってしまう、編集委員の先生方や、事務局の皆様にご迷惑ばかりかけてしまいました。

この場を借りて、ありがとうございます!! (のり)

パテント編集委員は3月末で終了なので、編集後記を書くときには、既にパテント編集委員ではないことになり、たいいの場合、妙な気分でこれを書くことになる。

ところが私の場合は、今年もまたパテント編集委員であるので、二つの雑誌を並列して編集しているような変な錯覚に陥り、ときたま混乱が生じることになる。こんな中で私とともに作業をした方はさぞや大変だったことでしょう。本当にどうもありがとうございました。(正)

8月号は前年度の編集委員としての最後の仕事ですが、ほとんど、お手伝いすることなく来てしまいました。それでも、無事に発行できたのは、他の編集委員や事務局の皆様のおかげだと思っています。感謝!感謝! 今月号は、興味深い記事がたくさんあります。現在、弁理士業界を取り巻く環境が変化しつつありますが、今月号の記事がその羅針盤の一つになるのではないのでしょうか。(菜)

本年度はパテント編集委員を卒業(?)しています。

1年間の委員会活動は「知らない世界」に触れるいい機会となりました。お世話になった事務局や委員の皆様はこの場を借りてお礼申しあげます。

読者の皆様も、機会があれば是非、パテント編集委員などを経験してみたいかがでしょうか。(K. O)

次号予告【2004年9月号】

特集記事「関西は今!」

今月号の特集は、関西が頑張っていること(知的財産権に関連するもの)を知らせることを目的としています。インタビュー記事や原稿等により、関西の産官学についてのホットな情報を集めておりますので、ご期待下さい。