

# 判決要約

No. 334

番号	概要	キーワード
1 事件番号(裁判所)	3 出願番号等	
2 判決言渡日(判決)	4 要約	

334 -1	<p>独立した左右2つのカップを有し、その各カップを連結するためのフックを有するブラジャーに関して、独占的販売権者がした不正競争防止法2条1項3号に基づく損害賠償請求を認容した</p>	<p>商品形態の模倣 形態の新規性 形態の模倣性 権利主体 独占的販売権者</p>
	<p>1. 平16(ワ)1671(大地26) 2. 平18.3.30(認容) 4. (1)争点①不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当するか。 ②不正競争防止法2条1項2号ないし同1号の不正競争行為に該当するか。 ③損害の額について (2)裁判所の判断:1)争点①について:原告商品の形態とイ号物件の形態は、ブラジャーのカップの表面の色及び透明性について相違するが、その余は一致する。原告商品の販売前に原告商品の基本的形態と同一又は類似の形態を有したブラジャーが販売されていたことを認めるには至らない。原告商品とイ号物件とは前記のような相違しかないで、イ号物件の形態は原告商品の形態に依拠して作られたものと推認することができる。被告の主張する原告商品の販売時期はいずれも採用できない。独占的販売権者の有する独占的地位ないし利益は、不正競争防止法2条1項3号によって保護されるべき利益であると解するのが相当であり、独占的販売権者も同号により保護される主体たり得るものと解するのが相当である。 以上によれば、本件における被告によるイ号物件の販売行為は、不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為を構成するというべきであると判断した。</p>	<p>2)争点②について:原告商品の販売開始後に類似品や並行輸入品が出回るようになり、平成15年末時点では、類似品や並行輸入品の売上げが原告商品の売上げよりも多くなる事態となっている。これらの類似品の形態は、原告商品とよく似ており、商品形態のみでは容易に識別できないものが非常に多かったものと推認される。上記のような類似品の流通量もあわせ考慮すると、原告形態が特定の出所を示す商品表示として周知性を獲得したとは認められない。類似品の形態が原告商品とよく似ている以上、このような消費者からの支持の差は、商品性能の差に基づくものであると考えられるので、その識別は商品形態だけでなく、商品名によっても行われているものと考えているのが相当である。 したがって、原告商品の形態は、原告の出所を表示する周知な商品表示とは認められないと判断した。 3)争点③について:原告は、原告商品の単位数量当たりの利益額である2,004円に、被告によるイ号物件の販売数である11,802個から原告において販売することができなかった事情があると認められる1,770個を控除した10,032個を乗じて得られる額である、20,104,128円を、損害の額としてその賠償を請求することができるかと判断した。 (不競法2条1項3号、2条1項2号及び同1号)重要度☆☆(垣木 晴彦)</p>
334 -2	<p>物品が「軒巴瓦」である意匠が引用意匠に類似するとしてなされた拒絶審決が維持された</p>	<p>意匠の類似 意匠の要部 通常の使用態様の参酌</p>
	<p>1. 平17(行ケ)10772号(知高3) 2. 平18.4.11(棄却) 3. 意願2004-12144号,不服2004-20035号 4. 1. 審決の理由:審決は、「本願意匠は、引用意匠(下図参照、意匠登録第750980号の意匠)と類似するから、意匠法3条1項3号に該当し、意匠登録を受けることができない。」と判断した。審決で認定された差異点は、以下の通りである。 (ア)胴部両側面の平面視につき、本願意匠は、直線状であるのに対して、引用意匠は、凹弧状としている点 (イ)胴部の背の部分につき、本願意匠は、水切り半円形状の模様と2つの小円孔を有しているのに対して、引用意匠は、無模様、無孔である点 (ウ)頭上端部と尻上端部につき、本願意匠は、正面視において重なるように表れているのに対して、引用意匠は、尻上端部の方がわずかに上方にずれて表れている点 (エ)玉縁部につき、本願意匠は、引用意匠と比較して幅が狭いものである点</p>  <p>2. 裁判所の判断:2-1. 要部認定の誤りについて 原告は、「背の部分から頭部の円板状の垂直状の垂れにかけてのシルエット」を要部と認定すべき主張を行った。裁判所は、意匠的な美感に与える影響が小さいとして原告の主張を採用しなかった。 2-2. 差異点(ア)に関する判断の誤りについて 原告は、「尻側から頭側にかけて直線状で、頭側端部付近において末広がりがとなっている部分は、美的特徴を有する」という旨の主張を行った。裁判所は、このような形態は、引用刊行物やその他の証拠に普通に見受けられる形状であるとして、原告の主張を採用しなかった。 2-3. 差異点(イ)に関する判断の誤りについて 原告は、「本願意匠の水切り部分が、本願意匠の軒巴瓦に大きなアクセシ</p>	<p>トを与えており、胴部の背の部分に模様は全くない引用意匠との差異は顕著である」と主張した。裁判所は、「両意匠の類否判断に与える影響は微弱なものといわざるを得ない」とした審決の判断を支持した。 2-4. 差異点(ウ)に関する判断の誤りについて 原告は、「本願意匠において、頭上端部と尻上端部が正面視において重なるように表れている点は、万十及びそこに描かれた家紋等を真っ直ぐに視認することを可能にし、荘厳な雰囲気という美感を發揮させるものである」と主張した。裁判所は、「意匠上格別に評価されるほどの美感をもたらすものではない」として原告の主張を採用しなかった。 2-5. 差異点(エ)に関する判断の誤りについて 原告は、「審決が使用態様(瓦を葺き上げた後)において玉縁部が他の瓦の下に隠れて見えなくなることを考慮した点について、両意匠の対比判断に当たっては、看者が実際に物品を購入する場合を前提にすべきであり、審決の判断は、現実の取引を無視して、使用態様において見えなくなる部分を除外したもので、誤りである」と主張した。 裁判所は、「意匠の類否は、意匠に係る物品の需要者にとっての美感の類否によって判断すべきであるところ、これを判断する場合には、需要者の注意を強く惹く部分を意匠の要部として把握し、両意匠が意匠の要部において構成態様を共通しているか否かを基準として、両意匠を全体的に観察してその類否を判断することが必要である。そして、意匠の要部を把握するに当たっては、意匠に係る物品の性質、用途のほか、需要者がカタログや店頭で同種物品と対比判断する取引の場面のみならず、その物品の通常の使用態様なども参酌すべきである。審決は、尻部の幅と玉縁部の幅の差異について、両意匠の差はさほど大きいものではないとした上で、使用態様をも勘案すると、類否判断に与える影響は微弱にすぎないと判断しているものであって、現実の取引を無視するものでも、また、使用態様において見えなくなる部分を除外しているものでもなく、審決の上記判断に誤りはない。原告の主張は失当である。」と判断した。 (意3条1項3号)重要度☆☆(伊藤 寛之)</p>

334-3	<p>被告会社を退職した原告が、在職中の職務発明について、特許を受ける権利の譲渡対価未払いの一部を請求した。対価の額と消滅時効の成否が争点となり、請求の一部が認容された</p>	<p>職務発明 補償金請求権 補償金請求権の法的性質 発明への寄与度 消滅時効</p>
	<p>1. 平16(ワ)23041号(東地29民)  2. 平18.5.29(認容)  3. 特許1331016号, 1331017号, 1331027号, 1612416号, 他  4. <b>事案の経緯</b>: 原告は被告会社の元従業員である。在職中に4件の本件特許発明を為し、被告に特許を受ける権利を譲渡した。被告は各発明を自ら実施していないが、他社に通常実施権を許諾し5億円弱の実施料を得て、原告に約1,850万円の実施補償金を支払った。被告は平成11年に退職したが、平成16年に、受け取った実施補償金は発明の相当の対価に満たないとして、差額の一部として1億円の支払を求めた。</p> <p><b>争点</b>: (1) 特許を受ける権利の相当の対価の額。  (2) 対価の請求権は時効により消滅したか。</p> <p><b>判示事項</b>: (1) 特許を受ける権利の相当の対価の額(以下では、被告の発明への寄与に関する部分を紹介する。)</p> <p>(a) 原告の本件発明分野における専門知識や技能は、現在被告の全株式を所有する訴外N社の前身であるN'社において養成された。被告は、被告設立時の役職員がほぼ全員N'社研究所の出身者であるなど被告とN'社は実質的の同一体であり、N'社の発明への貢献を被告の貢献と同視すべきと主張した。しかし発明当時、N'社は被告の株を持っていなかったものであり、また被告とN'社は別個の事業を行い別個の人員構成を有する法人であることに変わりないのであって、被告とN'社が実質的の同一体であるということではできない。</p> <p>(b) 原告は、訴外R社出向中に本件発明を為しているが、R社の果たした役割を被告による寄与と同視できるような事</p>	<p>情は認められない。</p> <p>(c) 原告が恵まれた研究環境を享受したのは、被告の従業員であったことによるところが大きい。被告の貢献した程度としては全体の70%と認めるのが相当である。</p> <p>(2) <b>対価の請求権は時効により消滅したか</b></p> <p>(a) 勤務規則等に対価の支払時期に関する条項がある場合には、その支払時期が消滅時効の起算点となる。(最高裁平15年判決参照)</p> <p>(b) 対価が一定の期間ごとに特許発明の実施の実績に応じた額を支払う旨の定めがされている場合、各支払時期が、各期間における実施に対応する分の消滅時効の起算点となる。</p> <p>(c) 特許法35条3項に基づく相当の対価の請求権は、法定の権利であり、特許を受ける権利を承継される旨の契約によって生じたものとは言えない。したがって商行為によって生じた債権にあたるとは言えず、時効期間は、商法が定める短期消滅時効の5年(現行商法522条)でなく、民法が定める10年(民167条1項)となる。</p> <p>(d) 実施補償金の支払は、時効の中断事由である「承認」(民147条3項)に該当しない。</p> <p>(e) 平成4年度までの期間における特許発明の実施に対応する対価の請求権は時効により消滅した。平成5年度以後の分については、消滅時効は完成していない。</p> <p>(特35条3, 4項, 商544条, 民167条1項, 民147条3号)  <b>重要度☆☆</b>(吉田 伊知朗)</p>
334-4	<p>1) 新たな分割出願に伴い、審決取消訴訟の係属中に行った元の出願から指定役務を削除する補正の効果は、出願時に遡るものではないと認定した事例である  2) 本願商標“MIZUHO.NET”(指定役務: 銀行業務, 証券業務等)は、株式会社みずほホールディングス等の取扱いに係る役務の出所表示であるとして混同を生ずるおそれのある商標と認定した事例である</p>	<p>分割出願, 補正の効果, 混同</p>
	<p>1. 平17(行ケ)10756号 審決取消請求事件(知高)  2. 平18.5.30(棄却)  3. 不服2003-5821号  4. (1) <b>不服2003-5821号(拒絶査定審判)の審決の概要</b>: 本願商標“MIZUHO.NET”をその指定役務中の「第36類」に属する銀行業務, 証券業務などについて使用した場合、取引者・需要者は、本願商標の「MIZUHO」の文字部分より、周知著名な「MIZUHO」の文字よりなる商標を想起し、その役務が株式会社みずほホールディングスのグループ会社(以下「みずほフィナンシャルグループ」という。)あるいは同グループと経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る役務であると誤認し、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本願商標は、「銀行証券関連役務」において、商標法4条1項15号に該当し、本件出願は拒絶されるべきものである。</p> <p>(2) <b>本件提訴の経緯</b>: 本願商標の出願人である原告は、(1)の拒絶審決を受けたため「銀行証券関連役務」を新たな出願とする分割出願を行い、元の出願の指定役務から「銀行証券関連役務」を削除した。</p> <p>そして、出願人は指定役務の削除により元の出願の指定役務を「中古自動車の評価に関する情報の提供」等に限定した。そこで、出願人は、削除という補正の効果により、本願商標の出願時において指定役務は「銀行証券関連役務」を含まないことになるのだから、本願商標は商標法4条1項15号には出願時に該当しないことを主張した。</p> <p>(3) <b>争点1</b>: 本願商標の指定役務である「銀行証券関連役務」を、審決取消訴訟の提訴後分割出願を行い、補正により元の出願の指定役務「銀行証券関連役務」を削除した場合、補正の効果は出願時に遡るか。</p> <p><b>【裁判所の判断】</b> 拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に、商標法10条1項の規定に基づいて分割出願が</p>	<p>され、元の商標登録出願について願書から指定商品等を削除する補正がされたときには、その補正によって、新たな商標登録出願がされた指定商品等が削除される効果が生ずるが、その補正の効果が商標登録出願の時にさかのぼって生ずることとはなく、審決が結果的に指定商品等に関する判断を誤ったことにはならない(最高裁平成17年7月14日第一小法廷判決(判時1907号129頁, 判タ1189号181頁))。</p> <p>(4) <b>争点2</b>: 本願商標“MIZUHO.NET”(指定役務: 銀行業務, 証券業務等)は、株式会社みずほホールディングス等の取扱いに係る役務の出所表示であるとして、混同を生ずるおそれのある商標か。</p> <p><b>【裁判所の判断】</b> 本願商標は“MIZUHO.NET”であって、「NET」の文字部分が「.」(ピリオド)で区切られており、しかも、組織種別を表すコードであると把握、理解されるのが通常であるので、自他役務識別機能を有するのは「MIZUHO」の文字部分である。また、本件出願時の前後を通じ、みずほフィナンシャルグループが、引用商標を使用して、「銀行業務」又は「証券業務」に関連した役務を提供していることは公知の事実であるところ、本願商標を本件指定役務に使用した場合、みずほフィナンシャルグループ、あるいは、その同グループの「銀行業務」又は「証券業務」に関連した役務と同一、あるいは、極めて密接な関係を有する役務となり、取引者・需要者が共通することは当然である。そうすると、本願商標は、上記の場合に、株式会社みずほホールディングス及びそのグループ会社、あるいは、同会社と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の取扱いに係る役務であるかのように誤解されて、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきであり、本願商標は、本件指定役務のうちの本件銀行証券関連役務において、商標法4条1項15号に該当する。</p> <p>(商10条1項, 4条1項15号) <b>重要度☆☆☆</b>  (中村 知公)</p>

334 -5	本件発明「プラスチック製インジェクション容器の製法」に係る特許維持審決を不服として提起された審決取消訴訟が認容された	進歩性、置換容易性
<p>1. 平17年(行ケ)10201号(知高3)</p> <p>2. 平18.5.30(認容)</p> <p>3. 無効2003-35348号</p> <p>4. 4.1 事案の経緯: 発明名称「プラスチック製インジェクション容器の製法」とする特許第1870421号(平成6年9月6日登録)に対して、平成15年8月26日に特許無効審判(無効2003-35348号)が請求された。然るに、平成16年4月20日に「本件審判の請求は、成り立たない。」という審決がなされたのに対して、審決取消訴訟が請求されたものである。</p> <p>4.2 審決の概要: (1) 本件発明が引用考案と同一であって特許法39条4項に違反して特許された(無効理由A), (2) 本件発明は、引用発明と刊行物2に記載された発明とに基づいて当業者が容易に発明できた(無効理由B), (3) 本件発明は、引用発明と甲14の1(甲7の1)に記載された発明とに記載された発明とに基づいて当業者が容易に発明できた(無効理由C), により無効とすべきとの主張に対して、何れも請求の理由がないとして本件特許を無効とすることはできないとされた。</p> <p>4.3 裁判所の判断: 審決は、無効理由Bに対して、引用発明における突出部は、キャップ9を支持するためのものと理解するのが当然であるとし、刊行物2に記載された環溝13はステンシル印刷機用インキタンクを射出成形工具から引き出す際に使用されるもので、突出部を環溝13に置き換える理由が見当たらず、しかも置き換えた場合、突出部が有していたキャップ9を支持するという機能を果たせなくなるから、この置き換えが</p>		<p>容易に想到できるとはいえない旨の判断をしている。</p> <p>しかし、本件明細書には、引用発明に記載された刊行物1に対して、「容器本体の外周にフランジを突設することによって、射出成形加工時に、外型材で容器筒体の外周を支持し、抜き勾配のない中子を抜き取る手段が示されている」と記載されている。よって、引用発明に接した当業者は、引用発明に係る突出部がキャップ9を支持するためのものであるとすることは不自然であり、成形固化した容器筒体を外型材内に支持するためのものと理解するものと認められるから、審決の上記判断は誤りである。</p> <p>また、突出部と刊行物2に記載の環溝13とは、容器の中空部を形成するための中子の抜き方向、すなわち中子の中心軸に対して直交する方向の凹凸部を、製品である容器の外周面に形成することで、外型材に対して容器を支持するものである点で一致している。よって、刊行物1に記載された突出部に換えて、同じく中子の抜き取りの際に、容器を外型材に支持するための凹凸嵌合構造であるところの、刊行物2に記載された環溝13を適用することは、当業者であれば容易に想到し得たものというべきである。</p> <p>したがって、審決は、容易想到性の判断を誤ったものであり、他の取消事由について検討するまでもなく、審決は取消を免れないとした。</p> <p style="text-align: right;">(特29条2項) 重要度☆ (深澤 潔)</p>

From Editors

## 編集後記

今月号の特集「意匠法等の一部を改正する法律について」は如何だったでしょうか。読者の皆様に改正法に関する有益な情報を、ということスタートした企画でしたが、特に座談会では、当初の目的はどこへやら、耳にした話の多くが新鮮で、自分自身が一番楽しんでいたのではないかと思います(ただ、場が盛り上がり、脱線話も多かった分、後の編集作業に苦心することになりましたが)。

ともかく、10月号を無事発行に漕ぎ着けたことに安堵の感を覚えています。この場を借りて、ご協力下さった先生方、関係者の皆様にお礼申し上げます。(I. T)

これまで何度か座談会やインタビューに臨んだ経験がありますが、今回ほど出席された先生方からこれほどまでにいろいろな興味深いお話をお聞きすることができた座談会は初めてだと思います。本当に貴重な経験でした。この座談会に出席して下さった先生方には、ご多忙のところ貴重な時間を割いていただき、本当にありがとうございました。(A. N)

最近とは比べて季節感がだいぶ薄れてしまいましたが、10月は衣替えの季節です。箆箆にしまっていた秋冬物の衣類を引っ張り出して今シーズン着る物、着ない物を選別したり、新たに秋冬物を購入されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

10月号は法改正を特集しました。言わずもがなですが、法律は時代に合わせて形を変えていきます。特に、知財関係の法律は近年、毎年のように改正されており、数年間で以前とは様相がかなり変わってしまうこともあります。

来シーズンも着られそうだからと箆箆にしまっておいたもので、いざ衣替えの際に引っ張り出してみると、古臭かったりサイ

ズが合わなくなってしまうたりして着られないということはよくあるものです。専門分野の法律については「箆箆にしまっている」などということはないと思いますが、普段「あまり着ることがない」法律についてはいかがでしょうか? 衣類の衣替えと一緒に、法律の「衣替え」もされてみてはいかがでしょうか? (Y. S)

初めてパテント誌の編集に携わり、今月号の特集として座談会に参加しました。日本の知財が発展していくよう多くの先生が真剣に取り組んでいらっしゃるのを間近で聞くことができ、一方で日々の業務に追われている自分とのギャップを感じました。また、多くの論文に接することもでき、多様な考えの先生がそれぞれの視点で多様な意見を発していることを間近で感じることができたのも貴重な経験となりました。

パテント誌が、このように多様な意見により形作られる知財の世界の一つの側面を映し出し、これにより読者の皆様の自己研鑽、ひいては日本の知財の発展の一助となれば幸いです。(yj)

今回の特集は本年度の改正法についてでした。改正法は実務と直接関係するため、できる限り原稿を集めて、充実させた特集にしたいと思っていました。

そんなとき、仕事の一貫で特許庁の改正法の説明会に行つて説明を聞いていたところ、ふと執筆の依頼を思い立ちました。説明会終了後に庁の方に依頼したところ、突然にもかかわらず丁寧に応対してくださり、承諾してくださいました。私は昨年登録したばかりで、他の編集委員と比べて顔も広くないため、執筆してくださる先生を見つけるのは大変です。そのため、早く依頼を受けてくださって、大変助かりました。

パテントの原稿は、前々から執筆依頼があるものもありますが、突然の依頼となると執筆期間はわずかに1ヵ月弱です。仕事等でお忙しい中で執筆されるのは、大変な作業だと思います。執筆依頼を受けて下さった先生方、また先生方に話をつけて下さった方々に、心より感謝致します。(いわ)

## 次号予告 [2006年11月号]

特集《地域産業活性化の為の取り組み(地域産業の実態)》

11月号では、地域産業活性化のための取り組み及び地域産業の実態を特集致します。具体的には、地方公共団体の実際の取り組みや、実際に地域産業に係わって活動されている弁理士の活動の一部をご紹介します。これらの情報は、地域産業に係わる者にとって、有用な情報になるものと確信しておりますので、ご期待下さい。